

**Análisis crítico al sistema de resolución de controversias sobre los nombres de dominio de Internet a nivel comparado, la influencia estadounidense en los sistemas actuales y su resistencia.**

JELENA LAKETIĆ

Santiago, Chile

2016



*“Law as a guide to conduct is reduced to the level of mere futility if it is unknown and unknowable.” Benjamin N. Cardozo*



## TABLA DE CONTENIDO

|  | Página |
|--|--------|
| INTRODUCCIÓN.....  | 11     |
| CAPITULO I:  |        |
| DEFINICIÓN Y SISTEMA DEL NOMBRE DE DOMINIO DE INTERNET .....   | 23     |
| 1. Breve reseña sobre la evolución histórica de Internet.....  | 23     |
| 1.1. ¿Cómo funciona Internet?.....   | 23     |
| 2. ¿Qué es un nombre de dominio de Internet?.....  | 25     |
| 2.1. La estructura del nombre de dominio de Internet.....  | 25     |
| 3. La reorganización de la gestión de Internet hacia su democratización.....   | 38     |
| 3.1. Gestión actual de los nombres de dominio de Internet.....   | 38     |
| 3.2. Autoridades nacionales para el registro de dominio de Internet.....   | 40     |
| 3.3. Camino de la IANA – ICANN hacia una gestión independiente.....  | 42     |
| CAPITULO II.   |        |
| LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA GESTIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET .....                                   | 55     |
| 1. La creación de nombres de dominio .eu.....  | 55     |
| 1.1. ¿Qué es .eu dominio y cómo llegó a existir?.....  | 55     |
| 1.2. ¿Qué es la EURid?.....  | 58     |
| 2. Las actividades que siguieron con posterioridad a la adopción del Reglamento sobre la creación de nombres de dominio .eu..... | 60     |
| 2.1. ¿Cuál es el contenido de la fase denominada pre- registraci3n?.....   | 60     |
| 2.2. ¿Cuál es el contenido de la primera parte del <i>sunrise</i> periodo?.....  | 61     |

|  |    |
|--|----|
| 2.3. ¿Cuál es el contenido de la segunda parte del <i>sunrise</i> periodo?.....                | 62 |
| 2.4. Forma en que los nombres de dominio .eu se registran en el periodo <i>Land Rush</i> ..... | 64 |

### CAPITULO III.

#### CONFLICTOS DERIVADOS DE LA COEXISTENCIA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET Y LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....

|  |     |
|--|-----|
| 1. ¿Por qué surgen los conflictos relacionados con el uso de nombres de dominio?.....            | 66  |
| 1.1. Enfoque especial en los conflictos entre nombres de dominio y las marcas.....               | 66  |
| 2. Tipología de conflictos.....  | 74  |
| 2.1. Disputas en donde las partes actúan de buena fe.....  | 75  |
| 2.1.1. Disputas entre las empresas que operan en diversos sectores o en diferentes mercados..... | 75  |
| 2.1.2. Disputas relacionadas con las diferentes categorías de derechos.....                      | 78  |
| 2.2. Disputas cuando las partes actúan de mala fe.....   | 82  |
| 2.2.1. Cybersquatting (ciberocupación).....  | 82  |
| 2.2.2. Typosquatting.....  | 94  |
| 2.2.3. Palming off.....  | 95  |
| 2.2.4. Parodia y suck sitios.....  | 98  |
| 2.2.5. Reverse Domain Name Hijacking.....  | 109 |
| 2.2.6. Nombres de dominio y la competencia desleal.....  | 114 |

## CAPITULO IV.

### MECANISMOS JURÍDICOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET.....118

#### 1. Métodos clásicos de prevención y solución de los conflictos relativos al derecho de propiedad intelectual.....118

##### 1.1. Protección de los nombres de dominio de Internet a través de signos distintivos.....118

#### 2. Disputas sobre los nombres de dominio de Internet ante los tribunales nacionales...122

##### 2.1. La infracción de marca por confusión.....122

##### 2.2. La dilución de la marca.....136

##### 2.3. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).....145

## CAPÍTULO V.

### UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY - UN MÉTODO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.....154

#### 1. Reglas NSI como precursor de la Política Uniforme.....154

#### 2. Consideraciones generales sobre la Política Uniforme.....160

##### 2.1. Naturaleza jurídica del procedimiento fijado en la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de Internet.....162

##### 2.2. Ámbito de aplicación de la Política Uniforme.....169

#### 3. El procedimiento llevado a cabo en virtud de la Política Uniforme.....171

##### 3.1. Curso de las actuaciones.....176

##### 3.2. Disposiciones sustantivas de la Política Uniforme y sus condiciones meritorias.....183

##### 3.2.1. Un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.....186

|   |     |
|---|-----|
| 3.2.2. El tenedor del nombre de dominio en disputa no tiene derechos o intereses legítimos..... | 192 |
| 3.2.3. Un nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.....          | 196 |
| 4. La relación entre la ACPA y la Política Uniforme.....  | 201 |

## CAPÍTULO VI.

### SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LOS NOMBRES DE DOMINIO BAJO .eu TLD.....

|   |     |
|---|-----|
| 1. La Corte de Arbitraje adscrito a la Cámara de Comercio de la República Checa y a la Cámara Agrícola de la República Checa..... | 206 |
| 2. Procedimiento de resolución alternativa de controversias para el nombre de dominio .eu.....                                    | 208 |
| 2.1. Disposiciones sustantivas dentro del procedimiento de ADR.eu.....  | 208 |
| 2.2. Disposiciones procedimentales dentro del procedimiento de ADR.eu.....  | 216 |
| 2.3. Procedimientos ADR .eu contra las decisiones del Registro.....   | 221 |

## CAPÍTULO VII.

### DE LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA POLÍTICA UNIFORME.....

|  |     |
|--|-----|
| 1. La Política Uniforme se inclina a favor de los propietarios de la marca.....        | 227 |
| 1.1. Los plazos que favorecen a los demandantes.....                                   | 227 |
| 1.2. Sistema existente de la selección del proveedor que fomenta la imparcialidad..... | 234 |
| 1.3. Forum shopping.....   | 240 |
| 1.4. Frecuencia de las sentencias dictadas en rebeldía.....                            | 257 |



|  |     |
|--|-----|
| 1.5. La falta de apelación y las dificultades en el acceso a los tribunales para posible revocación de las decisiones..... | 259 |
| 2. La falta de la uniformidad en la Política Uniforme.....   | 267 |
| 3.El favoritismo de los Estados Unidos de América.....   | 306 |
| 4. La falta de regular específicamente el reverse domain name hijacking.....   | 325 |

## CAPÍTULO VIII.

|  |     |
|--|-----|
| EL CARÁCTER LEGAL DE LA ICANN Y SU SIGNIFICADO EN EL SENTIDO JURÍDICO.....                       | 331 |
| 1. La relación de la ICANN con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América..... | 338 |
| 2.State action doctrine.....   | 341 |
| 3. La ICANN como un comité consultivo.....   | 344 |
| 4. La violación de la Constitución de los Estados Unidos de América.....                         | 345 |
| 5. La ICANN y la libre competencia.....  | 347 |

## CAPÍTULO IX.

|  |     |
|--|-----|
| LAS PROPUESTAS DE INTERNACIONALIZAR LA GOBERNANZA DE INTERNET..... | 357 |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| 1. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.....  | 362 |
| 1.1. La propuesta europea a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.....                     | 365 |
| 1.2. El significado de la propuesta de la Unión Europea y el rechazo de los Estados Unidos de América..... | 368 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| CONCLUSIÓN..... | 388 |
|-----------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| LISTADO DE ACRÓNIMOS UTILIZADOS.....                          | 403 |
| BIBLIOGRAFÍA.....   | 406 |
| Fuentes bibliográficas generales.....                         | 406 |
| LISTA DE LEGISLACIÓN, ACTOS ESTATALES Y OTROS DOCUMENTOS..... | 416 |
| TRATADOS, INSTRUMENTOS E INFORMES INTERNACIONALES.....        | 418 |
| LISTA DE LOS CASOS JUDICIALES.....                            | 420 |
| LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.....              | 423 |
| ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS ELECTRÓNICOS.....                     | 430 |
| PÁGINAS WEB CONSULTADAS.....                                  | 430 |

## Introducción

Los cambios tecnológicos se destacan como unos de los motivos principales que han intervenido en la dinámica y evolución de la propiedad intelectual como disciplina jurídica. Internet como un fenómeno nuevo ha revolucionado las maneras tradicionales de comunicación, la negociación y la publicidad. Por lo tanto, el valor económico del dominio de Internet es cada vez más importante.

Se estima que la IIoT (Industrial Internet of Things)<sup>1</sup> podría contribuir a la economía mundial con 14,2 billones de dólares estadounidenses de la producción mundial en 2030, según una nueva investigación de Accenture.<sup>2</sup>

Hemos sido testigos del aumento en la interacción entre usuarios, consumidores, anunciantes y creadores de contenido, el cual tiene el potencial para causar efectos sobre diversos aspectos de la realidad social. Cada vez más, la influencia a través de la red representa un fenómeno al cual muchas empresas aspiran, pero no todos logran.

Sin embargo, el espacio de los nombres de dominio de Internet tiende tanto a expandirse como a contraerse. Cuando la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet abre nuevos nombres de dominio genéricos, al mismo tiempo, restringe las condiciones para solicitarlos. Al limitar la capacidad de los individuos y las pequeñas empresas a utilizar el nuevo espacio de un nombre de dominio, se genera escasez de los dominios disponibles.

Un nombre de dominio es el identificador alfanumérico para un sitio web y es exclusivo. En otras palabras, dos propietarios de sitios web no pueden tener nombres de dominio idénticos.

Debido a que cada vez más negocios tratan de atraer la atención de los consumidores vía Internet, surgen nuevos problemas legales relacionados con el registro y el uso de los nombres de dominio de Internet, que sirven como identificadores de los diferentes

---

<sup>1</sup> El término IIoT (Industrial Internet of Things) se refiere al concepto Internet Industrial de las Cosas que consiste en el uso de Internet de las Cosas (IIoT) para interconectar las tecnologías de fabricación con Internet. El Internet de las cosas (IIoT) es esencialmente un sistema de máquinas u objetos equipados con tecnologías de recopilación de datos, de manera que esos objetos pueden comunicarse entre sí.

<sup>2</sup> Winning with the Industrial Internet of Things, Accenture, January, 2015.

sitios dentro de la red. El problema ha surgido cuando Internet comenzó a usarse en ámbitos distintos a su primer propósito, que era un mecanismo de defensa en la época de la Guerra Fría, permitiendo la comunicación entre ordenadores y redes informáticas militares y gubernamentales de los Estados Unidos de América. Cuando este recurso valioso se abrió para el área de comercialización, creció exponencialmente el interés para los nombres de dominio de Internet.

El sistema de atribución de nombres de dominio se basa en el sencillo principio *First come, first served*, que consiste en la asignación del mismo a la primera persona que lo solicita. Este principio permitió que una multitud de personas registrarán nombres de dominio coincidentes con marcas comerciales. Sin embargo, es importante señalar que los nombres de dominio también pueden reflejar intereses distintos que no se encuentran en relación con intereses marcarios, ni comerciales, sino con el derecho a la identidad y los derechos de asociación, o la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, entre otros. A pesar de esto, los mecanismos contemporáneos de solución de controversias en materia de nombres de dominio se centran en la visión de la protección en base al derecho marcario, olvidando que la plataforma de Internet no representa un espacio exclusivo para la comunidad marcaria.

El sistema de registro de los nombres de dominio permitió el nacimiento del fenómeno denominado *cybersquatting* (ciberocupación) que consiste en el registro de los nombres de dominio con el único propósito de venderlos posteriormente al titular de la marca por elevadas sumas de dinero. Además, este término se refiere a situaciones donde los ciberpiratas obtienen los nombres de dominios con el fin de desviar a los clientes desde el sitio del propietario de una marca a su sitio web, para beneficiarse de los clientes confundidos en cuanto a la procedencia de los productos o servicios ofrecidos.

Sin embargo, los nombres de dominio de Internet no pertenecen a los derechos de propiedad intelectual, únicamente se registran ante las instituciones competentes para su uso prioritario.

Si bien es cierto que el sistema de Internet se caracteriza por su eficacia y rapidez, la falta de legislación en relación con los nombres de dominio representa un grave problema. El problema principal es lograr un equilibrio entre los derechos subjetivos

otorgados por los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales e Internet, que es de carácter global. Las clásicas reglas sobre los conflictos de derechos entre las distintas jurisdicciones no parecen adecuadas para resolver este complejo problema.

La necesidad de establecer un sistema de resolución de las disputas en relación con los nombres de dominio nace directamente como consecuencia de la extensión del fenómeno de la ciberocupación. Pero, es muy importante destacar que con el tiempo podemos distinguir diversos tipos de disputas. En síntesis, una de las hipótesis del presente trabajo es que el problema de los nombres de dominio ha trascendido el ámbito de las marcas y ha desbordado hacia conflictos con otros signos distintivos, respecto de los cuales no se han establecido maneras claras de combatirlos.

No obstante, podemos decir que el fenómeno de la ciberocupación ya es pasado, dado que se combate a través del procedimiento administrativo para la solución de controversias aprobado por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN). Sin embargo, las disputas relativas a los nombres de dominio de Internet no disminuyen, ya que los abusos en Internet sólo evolucionan, dentro de un contexto social donde el derecho no se ha adaptado. Por esta razón, una de las finalidades del presente trabajo es proponer que es necesario establecer un nuevo conjunto de normas para combatir los nuevos tipos de disputas que aparecen. Además, esto está en línea con la doctrina contemporánea, la cual critica el hecho de que como marco jurídico para combatir estos fenómenos se utilizó el derecho marcario, dejando de lado otros derechos – la libertad de expresión, entre otros.

Cabe destacar que dentro del análisis desarrollado en la presente tesis, no se pretende destacar una determinada causa única, sino observar todo como un conjunto de factores que forman parte de la tendencia contemporánea respecto a la resolución de conflictos relativos a los nombres de dominio de Internet.

Dentro de este escenario y tomando en cuenta sus dimensiones normativa, jurisprudencial, doctrinaria y empírica nos referimos a los objetivos del presente trabajo, entre los que se destacan los siguientes:

- a) conocer y comprender la naturaleza de la institución en estudio, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista político - legal;
- b) precisar tanto el impacto de los nombres de dominio de Internet en el derecho industrial como el impacto del derecho industrial en el desarrollo de las políticas relativas a la solución de controversias sobre los nombres de dominio de Internet;
- c) explicar tanto la confrontación legal como política o institucional entre estas dos áreas discutiendo la evolución de los nombres de dominio de Internet dentro de las preguntas de la institucionalidad.

En resumen, junto con el desarrollo de los temas anteriormente indicados se formula una hipótesis de trabajo que consiste en plantear que el gobierno de los Estados Unidos de América nunca ha renunciado al control sobre el sistema de los nombres de dominio de Internet, lo que ha provocado importantes repercusiones institucionales, políticas, así como en las legislaciones nacionales y en el ordenamiento jurídico internacional.

Es fácil de concluir que, quien controla la ICANN ejerce el control sustancial sobre los nombres de dominio. Es más, quien controla la ICANN es capaz de imponer los mecanismos para la solución de controversias. En este contexto, la Política Uniforme, a través de la influencia del gobierno estadounidense en la actualidad representa el único mecanismo para resolver ciertos tipos de disputas sobre nombres de dominio de Internet de aplicación mundial. Por tanto, dentro del presente trabajo se plantea la idea de que el éxito de la Política Uniforme, y de la propia ICANN, dependerá de la presión política que se puede ejercer sobre la ICANN para involucrar a nuevos participantes y desarrollar nuevas formas de procesos de toma de decisiones.

Más aún, se parte de la suposición de que a través de los diseños internos de carácter particular, los Estados Unidos de América logra ejercer su control a través de su legislación, alcanzando cobertura mundial y confrontándose al mismo tiempo a las legislaciones nacionales y el orden jurídico internacional. Argumentaremos que el arreglo político institucional de la regulación de los nombres de dominio de Internet omitió etapas importantes en la construcción de un régimen institucional claro y de inmediato abordó tareas administrativas, lo que frenó la idea de tratar a los nombres de dominio de manera

integral en base a la inclusión de las distintas instituciones relacionadas y a un consenso global.

Para determinar la tendencia que existe en la práctica a nivel mundial, la tesis presentará el origen de las disputas entre nombres de dominio y signos distintivos,<sup>3</sup> recorriendo el período desde el nacimiento de Internet hasta la promulgación de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Policy). También, se analizará el sistema de resolución de controversias relativas a los nombres de dominio bajo el dominio .eu, dentro del procedimiento ADR de la Unión Europea. Además, para poder entender el fenómeno de los derechos de dominio de Internet dentro de un periodo de tiempo relativamente corto, pero muy dinámico, es necesario analizar el funcionamiento de los diferentes sistemas de resolución de controversias en este ámbito, incluyendo los mecanismos tradicionales y la resolución alternativa.

Analizaremos el sistema tradicional, es decir la resolución vía justicia ordinaria y los puntos débiles que posee. Como James Boyle estimó, la tecnología de Internet, la distribución geográfica de sus usuarios, y la naturaleza de su contenido, hacen a Internet especialmente resistente a la regulación estatal o local. “El Estado es demasiado grande, demasiado lento y demasiado limitado geográficamente y técnicamente para regular las interacciones fugaces de una ciudadanía global en un medio mercurial.”<sup>4</sup>

Asimismo, se realizará un análisis del desarrollo de las diferentes políticas de la resolución de disputas relativas a los nombres de dominio de Internet, empezando con la NSI Dispute Policy de 1995, prestando especial atención en la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (Política Uniforme). Nos decidimos por prestar especial atención en la Política Uniforme, debido a que se trata de un sistema que se aplica actualmente y que posee un alto nivel de desaprobación. Se dará un enfoque especial a

---

<sup>3</sup> Los problemas que surgen con respecto a los nombres de dominio de Internet no se limitan sólo a las marcas, ya que ocurren también respecto a todo tipo de signos distintivos incluyendo los nombres comerciales, nombres personales, indicaciones geográficas, entre otros.

<sup>4</sup> “The state is too big, too slow, and too geographically and technically limited to regulate a global citizenry's fleeting interactions over a mercurial medium.” BOYLE, James. “Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hardwirrd Censors.” U. Cin. L. Rev., 1997, vol. 66, p. 177.

los problemas que ha causado la Política Uniforme a nivel internacional y en particular en los Estados Unidos de América, lugar donde se desarrolló dicha Política.

Como destaca Michael Froomkin, la Política Uniforme tuvo una génesis extraña. La ICANN, supuestamente un órgano de coordinación técnica para una parte clave de Internet, y sin duda, un cuerpo sin mucha experiencia jurídica, basó la Política Uniforme en las recomendaciones de la OMPI, pero hizo un considerable número de cambios.<sup>5</sup>

Se parte de la suposición de que la Política Uniforme representa una mejora con respecto a la *NSI Dispute Policy*, al ofrecer una resolución para los casos de abuso y permitiendo los procedimientos judiciales cuando las partes lo soliciten. La Política Uniforme proporciona un método barato y rápido para tratar la mayoría de los casos de ciberocupación. Pero su lado procedimental parece indicar que los Paneles administrativos llegan a cuestionar las disputas que son de jurisdicción exclusiva de los tribunales ordinarios. Sin embargo, el lado más preocupante de la Política Uniforme, a nuestro juicio, se encuentra en las características de la entidad que la aprobó, la ICANN.

Aunque se trata técnicamente de una corporación privada, la ICANN tiene un contrato con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América con el fin de cumplir con una serie de funciones gubernamentales.<sup>6</sup> Incluso de acuerdo con la sección VII del Memorando de Entendimiento se establece que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América podrá rescindir el contrato con la ICANN mediante una notificación escrita dentro de 120 días.

Esto significa que la influencia del gobierno de los Estados Unidos de América a través de Internet, llevó a la Política Uniforme a ser aplicada a los dominios registrados en todo el mundo, en lugar de simplemente los Estados Unidos de América. Además, estos acontecimientos han creado un nivel considerable de tensión política y legal, lo que llevó a un fenómeno denominado en la literatura como “el favoritismo de los Estados Unidos de América”. En consecuencia, muchos países exigen una mayor participación en el

---

<sup>5</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605.

<sup>6</sup> Memorandum of Understanding between the U.S. Department of Commerce & Internet Corp. for Assigned Names & Numbers (Nov. 25, 1998).



proceso de formulación de las políticas de dominios de Internet. Además, la aplicación de la legislación estadounidense a países extranjeros a través de la Política Uniforme ha creado serios problemas constitucionales en estos países.

No es menor destacar que en el año 2005 se creó la propuesta europea para internacionalizar la gobernanza de Internet y para reducir el poder de la ICANN, lo que los autores Schönberger y Ziewitz describen como una oportunidad perdida para lo que podría haberse convertido en un “momento constitucional” en la gobernanza de Internet a nivel internacional.

Más allá de cuestiones políticas, existen importantes cuestiones jurídicas en relación con el estatus de la ICANN. Cabe destacar que la naturaleza ambigua de la ICANN sugiere que existe una potencial responsabilidad de dicha corporación bajo las disposiciones del Derecho de la libre competencia, como la responsabilidad de aquellas estructuras que realizan transacciones con la ICANN. Además, desde la perspectiva interna del ordenamiento jurídico estadounidense, existen fuertes indicios de que la ICANN, como una corporación no lucrativa de California y su relación con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América viola las normas básicas del debido proceso y las políticas públicas destinadas a garantizar el control democrático sobre el uso del poder del gobierno estadounidense. En relación con esto, se trata de una posible violación de la Ley de Procedimientos Administrativos de los Estados Unidos de América (Administrative Procedures Act), más conocida por su acrónimo como APA y la Constitución estadounidense en base a la doctrina conocida como *nondelegation doctrine*.

Es relevante tener en consideración los acontecimientos recientes, donde el Parlamento francés aprobó la Ley N° 2011-302 y de esta manera suspendió la aplicación de la Política Uniforme para los dominios geográficos de este país. En base a esta ley se estableció una nueva nomenclatura que cumple con la legislación vigente en Francia, lo que ha definido nuevas reglas para la asignación y la gestión de nombres de dominio bajo la extensión francesa. Más significativo aún, el caso francés reconoce el hecho de que la Política Uniforme fue inconsistente con las legislaciones nacionales.

En síntesis, junto con el desarrollo de los temas anteriormente indicados, se formula una hipótesis de trabajo para esta tesis conforme a la cual existen dos grandes aspectos preocupantes en relación con la resolución de las disputas sobre los nombres de dominio de Internet.

Un aspecto se refiere a las dificultades causadas por el funcionamiento de la DNS. Las controversias sobre los nombres de dominio se encuentran en las características del funcionamiento del sistema DNS *per se*, acompañado con la incapacidad de replicar adecuadamente las relaciones jurídicas en Internet. Los principios por los cuales se rige la propiedad industrial no son compatibles con el funcionamiento del sistema DNS. Es más, los principios del funcionamiento de los nombres de dominio de Internet tienen poco en común con los principios generales del derecho de la propiedad intelectual. Por esta razón creemos que es necesario reexaminar el modelo por el cual se rigen los sistemas contemporáneos de resolución de controversias sobre los nombres de dominio de Internet.

El segundo aspecto es de carácter institucional, y es más relevante en el sentido jurídico. Los posibles riesgos de tener un cuerpo a cargo del sistema DNS existen independientemente si se trata de una entidad pública o privada. Al ignorar la inclusión que respondería positivamente a la diversidad en la red, la regulación de un recurso global trae inseguridad en las cuestiones económicas que implican tanto el poder de mercado sobre los proveedores de servicios de DNS (registradores y registros), como el poder económico ejercido sobre los solicitantes de registro y otras terceras partes, el poder político sobre los derechos en la red, tales como la libre expresión u otros usos de Internet, y hablando en un sentido más amplio, los riesgos geoestratégicos.

De hecho, en el caso de la ICANN existe preocupación teniendo en cuenta que la normativa del carácter público se hace cumplir en los foros privados, por lo que los Estados reclaman que no existe suficiente seguridad de que los intereses públicos fundamentales estén plenamente satisfechos.

Es más, en la doctrina se critica la fuerte dependencia de la ICANN en los Estados Unidos de América. La ICANN que técnicamente es una organización sin fines de lucro,

depende directamente del gobierno estadounidense, por lo que Internet como un recurso global carece de un “acuerdo constitucional” en su gobernanza a nivel internacional.

Todo esto puede llevar a una distopía transnacional sin precedentes en la sociedad mundial, que afecta a todos los países, dado que todos los países disfrutan de Internet. Además, estos acontecimientos pueden provocar repercusiones sociales en un sentido más amplio, dado que Internet pasa por la transformación educativa de las personas que lo utilizan.

Cabe señalar que la necesidad de discutir sobre estas materias es más necesaria y actual que nunca, dado el alto nivel de discusión que se ha generado a partir de estos temas. Hay una cantidad importante de vaguedad conceptual y presuposición jurídica sobre el tipo de protección que deben recibir las marcas comerciales en la red. En nuestro medio, las escasas fuentes doctrinarias de la temática en cuestión se refieren a la relación de los nombres de dominio de Internet con las marcas comerciales.

Sin embargo, tales referencias forman parte de una actitud que ignora cuestiones emergentes relativas a la naturaleza de los nombres de dominio, su relación con las marcas y su importancia en línea dentro de un contexto social más amplio.

Es precisamente sobre estos últimos aspectos al que esta tesis pretende dedicarse, cuestionando la estructura técnica, institucional y legal del sistema de gestión de los nombres de dominio de Internet.

Dentro de la sociedad contemporánea se exige entender los nombres de dominio de Internet como una condición necesaria e insoslayable del desarrollo de la técnica y de la búsqueda de cumplimiento de las diferentes necesidades al interior de un recurso de cobertura global. La tesis plantea que sobre estos asuntos debe decidirse institucionalmente por medio de los mecanismos de deliberación y participación democrática que legitiman la decisión para poder proporcionar el desarrollo de la red y garantizar todos los derechos involucrados. El objeto de este trabajo es demostrar que las cuestiones públicas transversales no se abordan adecuadamente por los mecanismos actuales de la solución de controversias de los nombres de dominio de Internet.

Para abordar la hipótesis de trabajo formulada, la presente tesis se encuentra estructurada en nueve capítulos.

En el capítulo I de esta tesis se examinará la evolución de Internet, su sistema de gestión y el papel de la creciente importancia de los nombres de dominio de Internet. Asimismo, se presentará el sistema actual de registro de nombres de dominio de Internet y los problemas asociados con su estructura. Se explicará en más detalle la reorganización de la gestión de Internet hacia su supuesta democratización. Esto, porque existe un significativo grado de desaprobación. Es de suma relevancia destacar que en el momento de establecer el sistema actual de Internet, no se utilizaron los principios y normas internacionales para establecer un sistema sólido de cooperación internacional en la gobernanza de Internet, de manera que cuando trataron de construir normas y procedimientos globales, no existía el consenso necesario.<sup>7</sup>

En el capítulo II se hará una referencia especial a las actividades de la Unión Europea relativas a la creación del dominio geográfico .eu. En primer lugar, se estudiarán las acciones de las instituciones Europeas que precedieron a la creación del dominio .eu, y luego se analiza el estatus de la organización EURID que rige dichos nombres de dominio. Finalmente se analizarán las actividades que surgieron posteriormente a la adopción del Reglamento sobre la creación de nombres de dominio .eu, con un especial enfoque a las particulares del caso europeo.

En el capítulo III se hará referencia a los mecanismos jurídicos para la solución de controversias relativas a los nombres de dominio de Internet. Se analizará qué condiciones deberían cumplir los nombres de dominio para poder disfrutar de la protección de la misma manera como los signos distintivos en el sentido tradicional. Se analizará la resolución de las disputas en materia de los nombres de dominio de Internet ante los tribunales nacionales y como estos tienden a centrarse en la normativa del derecho de la propiedad industrial existente.

---

<sup>7</sup> MUELLER, Milton; MATHIASON, John; KLEIN, Hans. "The Internet and global governance: Principles and norms for a new regime." *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 2007, vol. 13, no 2, p. 237-254, pág. 238.

Dentro del Capítulo IV se analizarán los conflictos derivados de la coexistencia de los nombres de dominio de Internet y los derechos de propiedad intelectual. Especialmente se considerará el efecto que los nombres de dominio pueden tener en el derecho marcario. Se verá que este análisis permitirá reconsiderar los elementos básicos del derecho marcario, desafiando las nociones tradicionales. También, se clasificarán los tipos de controversias sobre nombres de dominio que surgen con una frecuencia más alta. Para su mayor comprensión, se dividirán en dos grupos principales cubriendo las disputas de mala fe y las disputas de buena fe.

En el Capítulo V se explicará la Política de la NSI como precursor de la Política Uniforme, también se presentará el trasfondo político y técnico para la Política Uniforme. Luego se explicarán en detalle las consideraciones generales sobre la Política Uniforme, tales como su naturaleza jurídica y el ámbito de aplicación, incluyendo algunas de las principales diferencias entre la Política Uniforme y la ACPA, siendo esta última la ley específica relativa al fenómeno de la ciberocupación dentro del ordenamiento jurídico estadounidense. Asimismo, se analizará el Reglamento de la Política Uniforme, y los mecanismos de acción tras las decisiones de la Política Uniforme en los procedimientos alternativos para analizar si dicha política tuvo o no éxito en la lucha contra la ciberocupación, y qué otras críticas ha recibido.

Dentro del Capítulo VI se hará referencia al sistema de resolución de las controversias relativas a los nombres de dominio .eu. En este contexto se explicará el procedimiento ADR, se analiza el estatus del Tribunal de Arbitraje adscrito a la Cámara de Comercio de la República Checa y la Cámara Agrícola de la República Checa. Se analizarán las disposiciones sustantivas dentro del procedimiento ADR, y se realizará una especial referencia a las diferencias que existen entre el procedimiento ADR europeo y la Política Uniforme que es de carácter global.

En el capítulo VII se analizarán los problemas causados por la aplicación de la Política Uniforme. Se tomarán en cuenta diversos estudios existentes que han analizado todos los aspectos relevantes de la Política Uniforme, desde las propias normas y procedimientos, hasta los análisis que emplean técnicas estadísticas para interpretar datos que explican con más detalle los resultados relevantes.

La Política Uniforme debía cumplir con tres objetivos claves, lograr la uniformidad global, reducir los costos de la resolución de disputas, y combatir exclusivamente la ciberocupación, por lo que su aplicabilidad estaba acotada. Sin embargo, nuestro análisis parte de la presunción, que será analizada, de que este mecanismo de resolución alternativa de controversias cumple sólo con el segundo objetivo.

En el capítulo VIII se reexaminará el carácter jurídico de la ICANN, dado que está en cuestionamiento si esta organización carece de fundamentos legales. Ello porque no existe evidencia alguna de que el Congreso de los Estados Unidos de América haya autorizado la creación de la ICANN o la privatización del sistema de gestión de los nombres de dominio, por lo que cabe preguntarse si la ICANN está legalmente autorizada para ejercer las funciones de carácter técnico o normativo.

En el capítulo IX nos referiremos a la propuesta europea de internacionalización de la gobernanza de Internet y para reducir el poder de toma de decisiones de la ICANN, además de la oposición de los Estados Unidos de América a esta propuesta que pudo generar una oportunidad histórica para lograr consenso y la verdadera participación internacional en la gobernanza de Internet.

En este contexto, la presente tesis vuelve a reabrir el debate sobre el estado de la regulación de los nombres de dominio de Internet, cuestionando la legitimidad de su estructura institucional así como los límites conceptuales del derecho marcario.

Finalmente en las conclusiones de esta tesis se dará respuesta a la hipótesis de trabajo planteada y algunas bases de propuestas que se estiman relevantes en la materia.

## **CAPITULO I:**

### **DEFINICIÓN Y SISTEMA DEL NOMBRE DE DOMINIO DE INTERNET**

#### **1. Breve reseña sobre la evolución histórica de Internet**

##### **1.1. ¿Cómo funciona Internet?**

Con la finalidad de analizar el sistema del nombre de dominio de Internet y su relación con los derechos de propiedad intelectual es crucial previamente estudiar qué es Internet y cómo funciona.

Internet nació en 1969, cuando los investigadores lograron con éxito conectar un ordenador en California con una computadora en el Massachusetts Institute of Technology usando simplemente una línea telefónica.<sup>8</sup> Los inicios de Internet están relacionados con la formación de red ARPANET que fue patrocinada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. La red es producto de la Guerra Fría, fue diseñada para proporcionar un método de comunicación entre ordenadores y redes informáticas militares y gubernamentales de los Estados Unidos de América. Luego, la red empezó a ser utilizada por los sectores universitarios con el fin de lograr la cooperación en la investigación más fácil. “Como la red evolucionó mucho más allá de sus orígenes de investigación para incluir universidades, corporaciones y gente alrededor del mundo, ARPANET empezó a ser conocida como DARPA Internet y finalmente sólo Internet.”<sup>9</sup>

Básicamente, lo que nosotros llamamos “Internet” en realidad es el uso de un conjunto de protocolos comunes y una nomenclatura común y espacio de direccionamiento para interconectar a millones de ordenadores y redes administradas de manera autónoma.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> ABROMSON, Henry M. “The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Will Alternative Dispute Resolution Succeed Where the Courts Have Not? A Proposed Solution To An Imperfect System.” Rutgers Conflict Resol. L.J. 1 (January 01, 2004), pág. 4.

<sup>9</sup> “As the network evolved far beyond its research origins to include universities, corporations, and people around the world, the ARPANET became known as DARPA Internet, and finally just the Internet.” FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” Seattle UL Rev., 1996, vol. 20, p. 631, pág. 632.

<sup>10</sup> MUELLER, Milton. “Technology and institutional innovation: Internet domain names.” International Journal of Communications Law and Policy, 2000, vol. 5, p. 1-32, pág. 5.

“La plataforma sencilla y abierta de Internet ha liberado la comunicación de datos de variaciones en el hardware y el software y permitió a los contenidos de las aplicaciones e informaciones ser controlados por los usuarios finales, más que por los administradores de red centrales.”<sup>11</sup>

Cuando las estructuras que en un principio se resentían a la intrusión comercial en Internet, finalmente se rindieron, el resto del mundo comenzó a descubrir Internet. En los años 70s y 80s, Internet se mantuvo casi exclusiva para los académicos e investigadores. En 1981, había sólo 300 ordenadores host conectados a Internet. En 1989, el número había aumentado a 90,000.<sup>12</sup> En 1996 había 13 millones de ordenadores conectados a Internet. El rápido crecimiento de usuarios produjo una fiebre de nombres de dominio. Al mismo tiempo, este fenómeno no estuvo acompañado de las respuestas adecuadas para evitar posibles disputas.

Se ha destacado a menudo que la mejor y la peor calidad de Internet es que se trata de una anarquía. “Internet es frecuentemente considerado como el “Wild West” del siglo XXI.”<sup>13</sup> En su intento de ilustrar esta problemática, Friedman y Siebert destacan que “Internet no tiene presidente, ni director general, ni Papa”.<sup>14</sup> Aunque es cierto que existen importantes vacíos legales, alguna gobernanza existe, especialmente cuando se trata de los nombres de dominio de Internet.

Internet se basa en dos formas de direccionamiento. La primera es conocida como el DNS (Domain Name System) la cual se compone de cadenas jerárquicas de caracteres alfanuméricos que por lo general forman palabras o frases reconocibles a los usuarios. Los nombres de dominio son visibles en direcciones de correo electrónico y en URLs

---

<sup>11</sup> “The Internet’s simple, open platform freed data communication from variations in hardware and software and allowed applications and information content to be controlled by end users rather than central network administrators.” MUELLER, Milton. “Technology and institutional innovation: Internet domain names.” *International Journal of Communications Law and Policy*, 2000, vol. 5, p. 1-32, pág. 5.

<sup>12</sup> FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” *Seattle UL Rev.*, 1996, vol. 20, p. 631., pág. 632.

<sup>13</sup> “The Internet is often thought of as the “Wild West” of the 21st century...” WOODARD, Elizabeth C. “The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP.” *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169., pág. 1170.

<sup>14</sup> “The Internet has no president, no chief executive officer, no Pope.” FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” *Seattle UL Rev.*, 1996, vol. 20, p. 631., pág. 635.



web.<sup>15</sup> La otra forma es conocida como IP (Internet Protocol) se asigna para ordenadores particulares, por lo tanto la dirección IP es un conjunto de números únicos a nivel mundial, que permiten que computadores conectados a Internet puedan encontrarse entre sí.

## 2. ¿Qué es un nombre de dominio de Internet?

### 2.1. La estructura del nombre de dominio de Internet

Para lograr que las computadoras se puedan comunicar correctamente a través de Internet, es necesario que cada uno de ellos tenga un identificador único con el propósito de identificarse en la red. Este identificador se llama IP (Internet Protocol). La dirección IP consiste de una serie de números separados por puntos. Exactamente se compone de cuatro o seis cadenas que contienen desde uno hasta tres dígitos separados por un punto (ej.123.45.678. 9). Es un elemento técnico necesario que proporciona acceso a los sitios Web. Una dirección IP es necesaria porque permite que los ordenadores puedan comunicarse, pero al mismo tiempo, su uso representa una dificultad.

Supongamos que cada vez que queremos visitar una determinada página Web en el navegador de Internet debemos entrar series numéricas abstractas que escapan a las capacidades cognitivas. Para facilitar el acceso a la página Web, debido a que es más fácil memorizar un texto corto que la serie de números, se diseñó el DNS (Domain Name System). El sistema DNS es la clave que traduce cada nombre de dominio a la dirección IP correspondiente y *vice versa*. Dada su organización jerárquica, DNS prácticamente delega la responsabilidad de la asignación y gestión de nombres de dominio en distinto nivel a diferentes entidades. “Un nombre de dominio es un seudónimo fácil de recordar que sustituye a una irrecordable, técnica dirección de Protocolo de Internet (“IP”).”<sup>16</sup> Así,

---

<sup>15</sup> URL (Uniform Resource Locator) es el localizador uniforme de recursos que sirve para nombrar recursos en Internet. Tiene como propósito asignar una dirección única a cada uno de los recursos disponibles en la red, como por ejemplo textos, videos, imágenes, entre otros.

<sup>16</sup> “A domain name is an easy-to-remember pseudonym that substitutes for an unmemorable, technical Internet Protocol (“IP”) address.” ABROMSON, Henry M. “The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Will Alternative Dispute Resolution Succeed Where the Courts Have Not? A Proposed Solution To An Imperfect System.” Rutgers Conflict Resol. L.J. 1 (January 01, 2004)., pág. 5.

por ejemplo, en lugar de introducir <http://74.125.224.72/> en el navegador, una persona puede utilizar simplemente el nombre de dominio google, donde el navegador de Internet pondrá en contacto <http://www.google.com/> con un servidor DNS, solicitando el correspondiente IP número <http://74.125.224.72/>, y dirigirá una solicitud a ese recurso.

En palabras simples, los nombres de dominio de Internet son los identificadores alfanuméricos, donde cada uno corresponde a un cierto IP. “Cuando un usuario de Internet introduce el nombre de un nombre de dominio, esto se traduce automáticamente en la dirección IP correspondiente”.<sup>17</sup>

Debido a que cada dirección IP es única, cada nombre de dominio como un sustituto textual para la dirección IP también debe ser único. En otras palabras, dos propietarios de sitios web o en direcciones de correo electrónico no pueden tener nombres de dominio idénticos. Si queremos hacer un recurso visible en la red, es necesario agregar el nombre de dominio a la dirección IP del equipo relevante. Técnicamente hablando, Internet está jerárquicamente estructurada en una red de ordenadores que conecta muchas redes más pequeñas.

Cada nombre de dominio se compone de tres partes. La primera parte indica el protocolo que se utiliza para comunicarse (ej. <http://www.ejemplo.com>). El acrónimo *http* significa un protocolo de transmisión basado en hipertexto (Hypertext Transfer Protocol) lo que permite transferir los archivos que forman parte de la red de cobertura mundial. El acrónimo *www* compacta los iniciales de World Wide Web y no siempre es obligatorio.<sup>18</sup> Significa el método que permite obtener información en forma escrita, audio o video depositada en un computador por medio de uno remoto a él.

La segunda parte (ej. <http://www.ejemplo.com>) se conoce como SLD (Second Level Domain) o dominio de Internet de segundo nivel. Este es el nombre de dominio *stricto sensu*. Es la parte distintiva fundamental de cada nombre de dominio. Como esta parte

---

<sup>17</sup> “Kada korisnik Interneta otkuca ime nekog Internet domena, ono se, putem servera imena domena, automatski “prevodi” u odgovarajuću IP adresu.” POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 9.

<sup>18</sup> Por ejemplo <http://europa.eu.int>

puede coincidir con un signo distintivo, frecuentemente se convierte en la fuente de los conflictos sobre los nombres de dominio de Internet.

Tradicionalmente, los únicos caracteres válidos para un nombre de dominio de DNS eran las letras del alfabeto inglés (a-z), los dígitos (0-9) y el guión. De este modo, como no se reconocían los caracteres multilingües, no podían asignarse nombres de dominio bajo el código de país que contenían letras propias distintas de las incluidas en el alfabeto inglés. Ya en 1996 Friedman y Siebert opinaron “si el World Wide Web pretende ser verdaderamente global, debe ser no más anglo céntrica de lo que ya es. Un dominio “.com” o “.biz” no significa nada a un usuario que sólo habla japonés o árabe”.<sup>19</sup>

Porque Internet es de carácter global y para garantizar el respeto a la diversidad de las lenguas en Internet, en 2000 se estableció IEFT (Internet Engineering Task Force), un grupo de trabajo con la tarea de internacionalizar los nombres de dominio. En marzo de 2001, la ICANN estableció *Internationalized Domain Name Working Group* que hizo un esfuerzo importante para ampliar el sistema de nombres de dominio, tradicionalmente limitado al registro de caracteres latinos. Con el objetivo de mejorar la accesibilidad internacional y la funcionalidad de Internet al permitir a los usuarios registrar nombres de dominio en idiomas distintos al inglés se creó el nombre de dominio internacionalizado. Esto nos permite tener un nombre de dominio de segundo nivel que contiene caracteres con acento diacrítico, como se requiere en muchos idiomas europeos, incluyendo el castellano. Además, incluye los alfabetos de idiomas específicos, donde no se utiliza la escritura de alfabeto latino y es importante asegurar suficiente singularidad visual. Hoy en día es posible registrar los caracteres en el alfabeto cirílico, griego, armenio, hebreo, árabe, tailandés, tibetano, birmano, japonés, amárico (etíope), georgiano, chino, coreano, bengalí (Bangladesh), han tamil (Singapur), sinhala tamil (Sri Lanka), hindú, urdú, telugu, gujarati, punyabí, bengalí, tamil (India). En todo caso el primer y/o último carácter del dominio no puede ser el guión.

---

<sup>19</sup> “If the World Wide Web is to be truly global, it should be no more Anglocentric than it already is. A “.com” or “.biz” domain means nothing to a user who only speaks Japanese or Arabic.” FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” Seattle UL Rev., 1996, vol. 20, p. 631., pág. 662.

El primer nivel (el más alto) en la jerarquía de la Internet es el nombre de dominio de nivel superior TLD (Top Level Domain), esto es la tercera parte (ej. <http://ejemplo.com>). Las partes interesadas no pueden reclamar los derechos sobre un TLD. Sin embargo, pueden adquirir los derechos exclusivos a un SLD en cualquier TLD que acepte su registro. Esto prácticamente significa que los dominios de nivel superior no están destinados a los usuarios individuales, sino se utilizan para las unidades organizativas dentro de los cuales las partes interesadas pueden obtener determinado subdominio.

Los TLD se dividen en dos grupos. Esta división tiene como objetivo identificar la actividad que se pretende desarrollar en el sitio web o la ubicación geográfica donde se desarrolla el sitio web en Internet. “Los nombres de dominio son sólo convenciones, y los nombres de los TLD actuales son, desde un punto de vista técnico, puramente arbitrarios.”<sup>20</sup>

Por una parte los gTLD (generic Top Level Domain) o dominios de nivel superior genéricos son aplicables a determinadas categorías o actividades. Inicialmente, en 1985 se introdujeron:

.com (el registro se permite a todo el mundo a pesar de que el nombre de dominio fue destinado principalmente para actividades comerciales), .org (para las organizaciones que no tienen un objetivo lucrativo), .net (para las entidades cuya actividad esté relacionada con Internet), .gov (reservado para el gobierno Estadounidense), .mil (reservado para las entidades militares de los Estados Unidos de América), .edu (para los colegios y universidades de los Estados Unidos de América). En 1998 se ha introducido el nombre de dominio .int (para los organismos internacionales). A finales de 2000 se establecieron siete nuevos gTLD: .aero (para integrantes del sector de la aviación), .biz (para fines exclusivamente comerciales o empresariales), .coop (restringido a las cooperativas), .info (es el dominio gTLD no restringido, para cualquier género de información), .museum (restringido a museos), .name (para el registro de nombres propios y de nombres de personajes ficticios en el segundo y tercer nivel como

---

<sup>20</sup> “Domain names are just conventions, and the names of the current TLDs are, from a technical point of view, purely arbitrary.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 616.

por ejemplo “John.Smith.NAME”, o “Smith.John.NAME”, o “J.Smith.NAME”), .pro (destinado a profesionales cualificados).

En 2005 se introdujeron .cat (para la comunidad lingüística y cultural catalana), .jobs (para la comunidad internacional de gestión de recursos humanos), .mobi (para los sitios relacionados con los dispositivos móviles), .travel (para los servicios relacionados con los viajes). En 2006 se incorporó el gTLD .asia (para la región de Asia Pacífico) y en 2007 el .tel (para los servicios de telefonía). En 2011 se creó el dominio .xxx (exclusivo para páginas web con contenido pornográfico) y en 2012 .post (restringido para servicios postales).

Excluyendo los gTLD .mil, .edu, .gov e .int, todos los dominios de nivel superior genéricos son totalmente internacionalizados, independientemente de los factores nacionales, tales como la ciudadanía, se puede adquirir un subdominio dentro de estos dominios de nivel superior (gTLD).<sup>21</sup>

Cabe destacar que algunos dominios de nivel superior son patrocinados (sponsored TLD). Un dominio de Internet patrocinado (sTLD) es un dominio de nivel superior genérico especializado cuyo patrocinador representa una comunidad específica, la cual establece y está a cargo de las responsabilidades delegadas para la formulación sobre diversos temas relacionados con el mismo. El registro bajo estos dominios se limita a miembros de las entidades específicas. Cada dominio patrocinado tiene su Reglamento. Las entidades que aspiran registrar un nombre de dominio patrocinado deben cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, el dominio .coop está patrocinado por la Dot Cooperation LLC, .museum por la Museum Domain Management Association, .post por la Universal Postal Union, .aero por la Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, entre otras.

---

<sup>21</sup> Los dominios .mil, .edu, .gov y .int se caracterizan como los dominios de nivel superior genéricos aunque los subdominios dentro de ellos lo pueden obtener sólo ciertas instituciones. En el caso de los dominios .mil, .edu, y .gov se trata exclusivamente de las instituciones de los Estados Unidos de América, mientras que el gTLD .int está reservado para las organizaciones internacionales.

Lejos el más popular dominio de nivel superior genérico es el .com, seguido por el .net y .org.<sup>22</sup> En el caso del dominio .com porque se trata del único gTLD de carácter explícitamente comercial, muchos consumidores comenzaron a asumir que para buscar una organización o empresa lo lograrían escribiendo su nombre y simplemente agregando .com.<sup>23</sup> En nuestro juicio, una vez establecida la opinión pública al respecto, sigue siendo hasta hoy una postura muy extendida, incluso cuando aparecieron otras alternativas, las empresas seguían convencidas de que el TLD .com es el que más las favorece.

Cabe señalar que justo este detalle es objeto de gran crítica. Muchos solicitaban la creación de nuevos dominios de nivel superior genéricos, primero dentro de NSI y luego dentro de la ICANN. Aunque Jon Postel fijó la lista original de los dominios de nivel superior en 1984, hubo un largo periodo sin creación de nuevos dominios de la misma categoría. Por esta razón, en la década de los 90s los registrantes se centraron en un espacio ofrecido limitado, especialmente en .com. Como destaca Milton Muller, la existencia de solo tres principales gTLD no restringidos fue una limitación completamente arbitraria. “Desde un punto de vista puramente técnico, añadiendo nuevos nombres a la raíz no es nada complicado; se trata de poco más que la adición de texto a una lista.”<sup>24</sup> Esto significa que el sistema DNS puede alojar miles de nuevos nombres de dominios de nivel superior. Sin embargo, el proyecto de cualquier adición en el sistema plantea cuestiones complejas dentro de la ICANN. De la misma opinión es Michael Fromkin destacando que “el número y los nombres de dominios de primer nivel

---

<sup>22</sup> La razón de la enorme popularidad en primer lugar del dominio .com y luego .net y .org se debe al hecho de que son los primeros dominios gTLD. Además, comenzaron a utilizarse para actividades que no estaban concebidos en un principio. Esta práctica persistió, lo que significa que cualquier persona interesada, ya sea la persona jurídica o natural puede registrar un subdominio dentro de los gTLD ya mencionados, independientemente de la finalidad para la cual se va a utilizar. Por supuesto, respetando el principio *First come, first served*, lo que quiere decir, con la condición de que el subdominio solicitado no está ya ocupado.

<sup>23</sup> MUELLER, Milton. “Technology and institutional innovation: Internet domain names.” *International Journal of Communications Law and Policy*, 2000, vol. 5, p. 1-32., pág. 9.

<sup>24</sup> “From a purely technical standpoint adding new names to the root is not complicated at all; it involves little more than adding text to a list.” MUELLER, Milton. “Technology and institutional innovation: Internet domain names.” *International Journal of Communications Law and Policy*, 2000, vol. 5, p. 1-32., pág. 12.

son fijados por el mantenedor autoritativo de directorio raíz<sup>25</sup> del que por convención (no por la ley) todos los participantes de DNS copian su data”.<sup>26</sup>

Aunque no existían los obstáculos técnicos a la creación de los nuevos dominios de nivel superior, han existido numerosos obstáculos de naturaleza política. El lobby de los propietarios de marcas tenía como preocupación que la introducción de nuevos TLD podía diluir las marcas, ofrecer nuevas oportunidades para confusión de los clientes, e incluso aumentar el *cybersquatting*. Además, para que cada posible nuevo TLD se convierta en activo, se requiere que el registro aprobado por la ICANN negocie un contrato con la ICANN y luego reciba la aprobación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América.<sup>27</sup> Incluso el comportamiento de ICANN ha sido cuestionado respecto a este tema. “En lugar de disminuir la presión sobre el nombre de dominio .com mediante la creación de otros nombres de dominio de nivel superior, la ICANN ha sido acusada de crear artificialmente una escasez en este entorno y aumentar la demanda en el ya repleto dominio .com.”<sup>28</sup>

El segundo tipo de los dominios de primer nivel son los nombres de tipo geográfico ccTLD (Country Code Top Level Domain). Estos tipos de nombres sirven como los identificadores de los países.<sup>29</sup> Para evitar el debate político y jurídico sobre qué entidad puede obtener su propio dominio nacional de primer nivel se adoptó la práctica de sincronizar los ccTLD con la lista ISO 3166-1. La lista ya mencionada está compilada por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) que proporciona códigos para

---

<sup>25</sup> Directorio raíz es el archivo de datos que contiene las direcciones de los equipos que llevan los registros autoritativos para cada dominio de nivel superior.

<sup>26</sup> “The number and names of TLDs are set by the maintainer of the authoritative “root” file from which, by convention (not law), all other participants in the DNS copy their data.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 617.

<sup>27</sup> Ibid., p. 618.

<sup>28</sup> “Instead of decreasing the pressure over the .com top domain name by creating other kinds of top domain names, ICANN has been accused of artificially creating a scarcity in this environment and driving up the demand on the already full .com.” KESAN, Jay P., and GALLO, Andres A. “NET Institute.” (2003)., pág. 4.

<sup>29</sup> Tener en cuenta la situación especial del dominio .eu, ya que a la Unión Europea se le aprobó el registro de nombres de dominio geográficos, aunque la Unión Europa todavía no es un Estado.

los nombres de países. Así tenemos por ejemplo .de para Alemania, .fr para Francia, .it para Italia, .cl para Chile, entre otros.

Sin embargo, en algunos casos se dio una desviación de la aplicación de la norma ISO 3166-1. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña el ccTLD es .uk y el estándar ISO es gb o en el caso del dominio .eu, donde la Unión Europea no está en la norma ISO 3166-1.

En noviembre de 2009, la ICANN comenzó un acelerado proceso de establecer una nueva clase de dominios de nivel superior similares a los dominios geográficos (ccTLD). Los nombres de dominio internacionalizados (IDN) introdujeron los dominios de nivel superior en distintos caracteres y permitió a los usuarios de Internet acceder a los nombres de dominio en su propio idioma. Los primeros dominios de nivel superior internacionalizados (IDN ccTLD) se activaron el 5 de mayo del 2010 para los tres dominios que utilizan el alfabeto árabe (Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos). El 12 mayo del 2010 Rusia se convirtió en el primer país que ha registrado los nombres de dominio en cirílico, con “.рф”. Serbia es el segundo país en recibir su dominio cirílico “.срб” el 3 de mayo del 2011. Dominios nacionales en la escritura china, con algunas variaciones, se activaron el 25 de junio del 2010 (中国, 中國). Para un número importante de los países ya se autorizaron los IDN ccTLD o están en el proceso de autorización.<sup>30</sup>

Muchos ccTLD tienen algunas restricciones que en el caso de los gTLD no existen, incluyendo límites en el número de inscripciones por persona o empresa, el tipo de nombre de dominio disponible, y en relación con las normas de la propiedad intelectual a nivel nacional.

---

<sup>30</sup> El estatus –delegado lo tienen los siguientes países: Argelia, China, Egipto, Hong Kong, India, República Islámica de Irán, Jordán, Kazajstán, República de Corea, Malasia, Mongolia, Marruecos, Omán, Territorios Palestinos, Qatar, federación de Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Singapur, Sri Lanka, República Árabe Siria, Taiwán, Tailandia, Túnez, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos.

El estatus - delegación pendiente: Bangladesh, Georgia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Pakistán, Sudán, Yemen. La lista completa está disponible en la página oficial de la ICANN, la información disponible en: <https://www.icann.org/resources/pages/string-evaluation-completion-2014-02-19-en>, última visita en 20 de abril de 2015.



Internet como un fenómeno nuevo ha revolucionado las maneras tradicionales de comunicación, negociación y publicidad. Por lo tanto, el valor económico del dominio de Internet es cada vez más importante. Para cada empresa lo más importante es que el nombre de dominio contenga la marca idéntica o idéntico nombre comercial con el que funciona en la práctica. Aunque el nombre de dominio de Internet no pertenece a la familia de los derechos de propiedad industrial su importancia para las empresas se puede igualar con la importancia de la marca comercial. Pero, un nombre de dominio no solo tiene el valor comercial. También, puede ser valioso para ayudar en la búsqueda de una información específica de carácter diferente (gubernamental, universitaria, educativa).

Como ya mencionamos, debido a su singularidad, un nombre de dominio sólo puede asignarse a una dirección IP a la vez. Si no cumple con este requisito, los servidores DNS de manera actualmente diseñada no sabrán a qué dirección IP corresponden cuando se enfrentan a un nombre de dominio. Por supuesto, es posible que múltiples partes registren el mismo dominio de segundo nivel en diferentes dominios de nivel superior (por ejemplo, school.com, school.net, school.org). Las normas que rigen la gestión de los nombres de dominio de Internet son muy liberales, lo que corresponde a la naturaleza abierta de la red. El sistema de atribución de nombres de dominio se basa en el sencillo principio *First come, first served*, que consiste en la asignación del mismo a la primera persona que lo solicita (con el cumplimiento de los demás requisitos formales). De hecho, podemos decir que sería más apropiado llamar este principio *First come, only served*.<sup>31</sup> Este principio permitió que una multitud de personas registren nombres de dominio coincidentes con los derechos preexistentes. Esto se dio debido a que no se hacían las preguntas sobre el uso de un nombre de dominio o sobre posibles conflictos. Además, como no existía límite para el número de dominios que podía solicitar una persona esto permitió el nacimiento del fenómeno denominado *cybersquatting*, ya que varios especuladores rápidamente se dieron cuenta que podían registrar varios nombres y buscar compradores para ellos sin arriesgar ningún capital valioso.

---

<sup>31</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIC, Vesna. "Imena internet domena i pravo intelektualne svojine", Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 12.

La exclusividad por la que se caracterizan, hace que los nombres de dominio sean muy diferentes de otras formas de propiedad de la información digital en el sentido que los nombres de dominio son únicos y rivales mientras que otras formas de propiedad de información digital como datos digitales, programas informáticos, bases de datos electrónicas implican la información no rival que puede ser utilizada por más de una persona a la vez.<sup>32</sup>

Por lo tanto, la autora Lipton es de la opinión que el instituto de recursos escasos en la teoría de la propiedad tradicional puede aplicarse fácilmente en los nombres de dominio. Su propuesta no es de menor significado, teniendo en cuenta que los sistemas comerciales y legales están luchando en los últimos años para clasificar el estatus de los nombres de dominio. La naturaleza precisa del derecho que se adquiere mediante la celebración de un contrato de registro de dominio es controversial. Froomkin opina que los registros tienden a reducir al mínimo los derechos que se derivan a sus clientes, y en particular tienden a asegurarse que cualquiera que sea la naturaleza de los derechos ya mencionados se evite su cualificación como "propiedad". Su caracterización preferible de dicha relación es que el registrante entra en un contrato de servicio.<sup>33</sup>

Teniendo en cuenta la falta de un marco teórico adecuadamente establecido, el desordenado escenario se complica aún más por la lenta respuesta de los legisladores, debido a que aún existen vacíos jurídicos importantes. Esto complica la solución de controversias relacionadas con los nombres de dominio de Internet a nivel práctico. En la práctica, muy temprano se ha planteado la cuestión de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, o los derechos que se adquieren vía su registro. En particular, cabe preguntarse si por el registro de un nombre de dominio se adquiere un derecho absoluto o relativo.

Por ejemplo, en las primeras decisiones donde se enfrentaban con esta cuestión, los tribunales de los Estados Unidos de América opinaban que con el registro de nombres de dominio se adquiere un derecho que es, por su naturaleza, absoluto. Por ejemplo, en

---

<sup>32</sup> LIPTON, Jacqueline D. "Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy." *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 5.

<sup>33</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 616.

el caso *Umbro International, Inc. v. 3263851 Canada, Inc.*,<sup>34</sup> el Tribunal del Circuito del condado de Fairfax, Virginia, sostuvo que los nombres de dominio son "propiedad" y son sujetos a venta judicial para satisfacer una sentencia monetaria contra un registrante del dominio. El juez M. Langhorne Keith opinó que "no cabe ninguna duda que los nombres de dominio de Internet son una forma de propiedad intelectual. Los nombres de dominio pueden recibir la protección de marcas de la Oficina de Patentes".<sup>35</sup> En este caso ha sido presentada la apelación. El 21 de abril del 2000, la Corte Suprema de Virginia sostuvo que un contrato de servicios no es "una responsabilidad" y por lo tanto no está sujeta a embargo. Se revocó la sentencia del tribunal del Circuito en cuanto a que los nombres de dominios registrados en cuestión en la apelación eran embargables. La Corte Suprema también afirmó: "No creemos que es esencial para el resultado de este caso decidir si el tribunal del Circuito caracteriza correctamente un nombre de dominio como una forma de propiedad intelectual".<sup>36</sup> La opinión disidente de la sentencia contemplaba lo siguiente "Debido a que la NSI ha recibido todo lo necesario para entregar al deudor el derecho exclusivo de utilizar los nombres de dominio registrados, el derecho contractual como un valioso activo, es la propiedad personal intangible en el que el deudor tiene un interés posesorio. Este derecho es una "responsabilidad"... y está sujeto a embargo".<sup>37</sup>

Algunas decisiones judiciales que dieron la ventaja a los nombres de dominio de Internet sobre los signos distintivos han llevado a algunos autores a hablar sobre el derecho de nombre de los nombres de dominio. Sin embargo, las diferencias entre los clásicos derechos de propiedad intelectual y los derechos sobre el nombre de dominio siguen

---

<sup>34</sup> *Umbro International, Inc. v. 3263851 Canada Inc.* No. 174388 (Va. Cir. Ct. Fairfax Cty. (Feb. 3, 1999)).

<sup>35</sup> "There can be little question that domain names are a form of intellectual property. Domain names can receive trademark protection from the patent office."

<sup>36</sup> "We do not believe that is essential to the outcome of this case to decide whether the circuit court correctly characterized a domain name as a "form of intellectual property"."

<sup>37</sup> "Because NSI has received everything required to give the judgment debtor the exclusive right to use the domain names it registered, the contractual right, a valuable asset, is the intangible personal property in which the judgment debtor has a possessory interest. This right is a "liability" within the meaning of Code § 8.01-511 and is subject to garnishment." Aunque existían varias opiniones disidentes que contemplaban que un nombre de dominio si es propiedad, esto no provocó un mayor efecto, simplemente porque una opinión disidente no crea precedente vinculante, tampoco se incorpora en la jurisprudencia (case law). Sin embargo, a veces se citan cuando se argumenta que la sentencia de la corte debe limitarse o revocarse.

siendo significativas, así que los autores son de la opinión de que se trata de los derechos *sui generis*, adaptados a las características específicas de Internet.<sup>38</sup>

Por la práctica posterior ha sido abandonada la postura de que los nombres de dominio son un tipo de la propiedad intelectual, fomentando la opción de que el usuario del nombre de dominio adquiere sólo ciertos derechos en relación a la contraparte.

En los países que pertenecen al sistema del Derecho continental, la hipótesis de que el usuario del nombre de dominio con el solo registro adquiere el derecho de propiedad o algún otro derecho absoluto es aún menos sostenible. En estas jurisdicciones, un derecho puede tener carácter absoluto sólo por una decisión del legislador. De acuerdo con esto, el registro del nombre de dominio por sí solo no proporciona la posibilidad de su protección *erga omnes*. No obstante, bajo ciertas condiciones es posible alcanzar dicha protección, pero de forma indirecta. Esto significaría por ejemplo, registrar un nombre de dominio como marca, y protegerlo bajo las normas del derecho marcario. Incorporando un determinado nombre de dominio en una marca o nombre comercial automáticamente permite usar remedios que protegen caracteres específicos con el fin de prevenir el uso del mismo signo dentro de otro nombre de dominio.

Como siempre, en ausencia de una definición jurídica de los nombres de dominio, la jurisprudencia es una fuente indispensable de información. Los nombres de dominio tienen varias funciones, mientras que existen muchas contradicciones dentro de la jurisprudencia. El nombre de dominio ha sido frecuentemente comparado con una simple dirección que no implica ningún derecho exclusivo a favor de su titular. Por consiguiente, el dominio es una variante de la dirección IP. Estamos de acuerdo que un nombre de dominio no se puede igualar con una dirección en el sentido tradicional. El sentido tradicional de una dirección en el derecho tiene únicamente el carácter práctico permitiendo facilitar los procedimientos legales.

Más allá de su función de direccionamiento, un nombre de dominio cumple con la función de la identificación. Un nombre de dominio puede identificar diferentes actores y

---

<sup>38</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIC, Vesna. "Imena internet domena i pravo intelektualne svojine", Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 12.

diferentes objetivos. Puede identificar las personas jurídicas del derecho público o privado, los individuos, las entidades sin fines de lucro o comerciales. También, puede abordar diferentes objetivos teniendo en cuenta los contenidos de los sitios, lo que puede incluir el contenido comercial, meramente informativo, de los consumidores, profesionales, u otros. Es por eso que el nombre de dominio mejor elegido es el correspondiente a un signo ya existente. Un nombre de dominio debe ser seleccionado teniendo en cuenta el objetivo del público, es decir tan evidente que el usuario puede adivinar inmediatamente cual será el contenido de un sitio web. Los nombres de dominio cumplen con la función de la identificación, lo que sugiere que la noción de dirección tiene una dimensión particular en Internet. Por esto no puede ser abordada desde el ángulo de un simple direccionamiento.

Es interesante destacar que después de que apareció la Política Uniforme como un sistema de resolución de controversias de los nombres de dominio de Internet, los intentos de explicar la naturaleza jurídica de los nombres de dominio de Internet disminuyeron. Dado que la Política Uniforme, como explicaremos en más detalle, nace directamente como consecuencia de la extensión del fenómeno de la ciberocupación, no proporciona una base teórica coherente para la regulación del nombre de dominio que pueda aplicarse de manera más general.

La Política Uniforme cumplió con su objetivo, sin duda proporciona un método barato y rápido para tratar los casos de ciberocupación. Hoy en día, este fenómeno es poco frecuente en la práctica. Pero, las normas aplicables son de carácter específico para proteger las marcas comerciales. Además, la práctica abusiva de los especuladores se ha alejado de las marcas comerciales, mientras que el sistema de regulación no se ha acomodado a los nuevos tipos de conducta. En este escenario podemos encontrar la justificación parcial de por qué los Paneles llegan a cuestionar las disputas que son de la jurisdicción exclusiva de los tribunales.

Además, en ausencia de un órgano normativo centralizado, cada entidad que se ocupa de los conflictos sobre los nombres de dominio de Internet aborda sólo un aspecto dentro de un escenario más amplio. Existe una necesidad evidente de desarrollar una teoría

coherente sabiendo que los conflictos de nombres de dominio no desaparecen, sólo cambian su forma.

### **3. La reorganización de la gestión de Internet hacia su democratización**

#### 3.1. Gestión actual de los nombres de dominio de Internet

Como ya explicamos, un nombre de dominio se adquiere por el registro de una frase como el dominio de segundo nivel dentro de un seleccionado dominio de nivel superior. El registro se realiza a través de una entidad que está autorizada a inscribir los nombres de dominio de segundo nivel en el registro de un dominio específico de nivel superior.

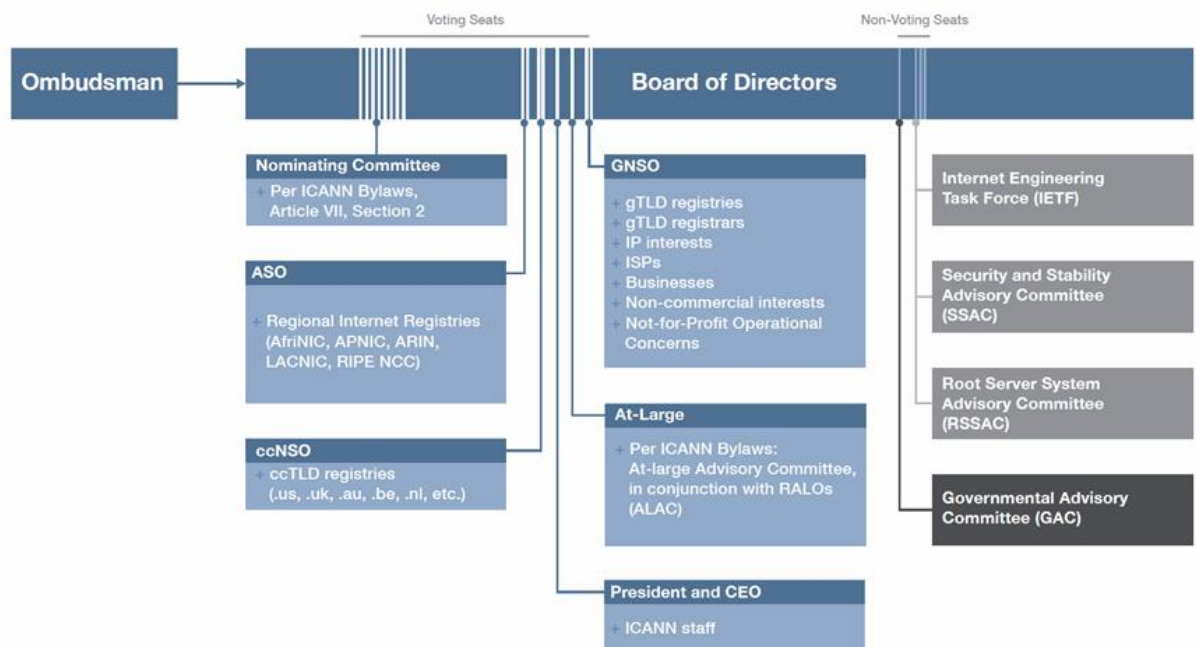
La posición clave en la gestión del sistema DNS la tiene Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una organización sin fines de lucro establecida en virtud del sistema jurídico de los Estados Unidos de América. El control que la ICANN tiene sobre el DNS se deriva de un acuerdo entre la organización y el gobierno de los Estados Unidos de América (Memorandum of Understanding), según la cual, la ICANN está autorizada a realizar tareas específicas relacionadas con la gestión del DNS. Para cumplir con lo previsto, la ICANN está autorizada para celebrar los contratos con ciertas entidades que proporcionan las operaciones técnicas para la mantención de los registros para algunos dominios genéricos de nivel superior.

En cuanto a los dominios de tipo geográfico, la ICANN entrega la gestión a organizaciones específicas dentro de los Estados, que son entonces independientes en la gestión de este tipo de dominio. Además del registro de un específico dominio de nivel superior, la ICANN celebra los contratos con personas jurídicas que llevan a cabo el trabajo de registro de nombres de dominio dentro de los dominios de nivel superior. La diferencia entre un registro y un registrador se encuentra en el hecho de que la obligación contractual subyacente del registro es mantener los datos en conformidad con las normas técnicas para el propósito establecido por la ICANN, mientras que el registrador tiene derecho de inscribir nuevos nombres de dominio en el registro, por lo que tiene el derecho a cobrar ciertas tasas a los usuarios. Se dan las situaciones donde los

registradores transfieren sus autorizaciones a unas personas jurídicas o naturales en base de un contrato de agencia, donde la tercera persona puede concluir los acuerdos sobre el registro de un nombre de dominio con los usuarios finales.

Los contratos para el registro de nombres de dominio son contratos de adhesión. El usuario que registra un nombre de dominio tiene derecho a utilizarlo, pero en contraprestación existe la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero, de cumplir con las normas sobre el uso del nombre de dominio y aceptar la resolución de la disputa sobre el nombre de dominio en el procedimiento adecuado si un tercero considera que en relación al registro, alguno de sus derechos ha sido vulnerado.

La estructura organizacional de la ICANN:<sup>39</sup>



<sup>39</sup> Fuente: ICANN; <http://www.icann.org/en/groups/chart>.

### 3.2. Autoridades nacionales para el registro de dominio de Internet

Los dominios de primer nivel de tipo geográfico (ccTLD) se administran por las autoridades nacionales, llamados centros de datos de la red local (NIC- Network Information Center). Así tenemos AFNIC, Nominet UK, DENIC, NIC Chile, .IN Registry, RNIDS, entre otros. Cada organización nacional es autónoma en el manejo, lo que está confirmado por la GAC (Governmental Advisory Committee).<sup>40</sup> Esto implica la posibilidad de desarrollar normas operativas y los principios de asignación. Aunque la ICANN opera la coordinación de los NIC, las reglas locales pueden variar.

Por ejemplo, la gestión de los nombres de dominio .de la realiza DENIC, la registración puede realizarse directamente donde DENIC o indirectamente, a través de uno de los agentes autorizados. En el sistema alemán no existen los subdominios. Todos los nombres están directamente registrados en .de. En el Reglamento de DENIC se encuentra una regla particularmente interesante que prohíbe transmitir números y letras idénticas a las patentes de automóviles emitidos en Alemania.<sup>41</sup>

En el Reino Unido el control del dominio de Internet lo realiza una organización sin fines de lucro, Nominet UK, fundada por el gobierno británico.

En Francia, la AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) es el órgano facultado para asignar los nombres de dominio. Se trata de una organización sin fines de lucro. La gestión de los nombres de dominio .fr se realiza de acuerdo con el Reglamento sobre la asignación de los nombres. Su naturaleza jurídica es dual. Pues, se trata de un tratado de adhesión que se concluye en forma electrónica y de un Reglamento de la asociación.<sup>42</sup> Bajo este Reglamento, se hace una división en dos categorías, se distingue entre dominio público y el dominio sectorial. La categoría de dominio público es organizada y administrada directamente por AFNIC y contiene: .fr, .asso.fr, .com.fr, .nom.fr, .prd.fr, .presse.fr y .tm.fr. La categoría de dominio sectorial se organiza a petición de la autoridad competente que establece las reglas de asignación

---

<sup>40</sup> El Comité Asesor Gubernamental es un comité consultivo de la ICANN.

<sup>41</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. "Imena internet domena i pravo intelektualne svojine", Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 28.

<sup>42</sup> Ibid., p.20.



de nombres de dominio para este sector, como por ejemplo, una asociación profesional. Esta categoría se caracteriza por tener un número de subdominios mucho más alto, con tendencia de aumento.

Como ya destacamos, a nivel local, cada NIC establece de forma independiente las normas y principios de asignación de los nombres de dominio dentro de su autoridad. En relación con esto, establecen los Reglamentos.

Por lo general se prohíbe la registración de las frases contrarias a la ley, la moral y el orden público. Algunos países, como España, permiten a cualquier ciudadano del mundo registrar un dominio .es, siempre que tenga algún vínculo con España. En Chile, el titular de nombres de dominio .cl puede ser toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Por otro lado, en Australia ocurre todo lo contrario, el registro de un dominio .au se reserva únicamente a los ciudadanos y empresas residentes de Australia. En Italia uno debe ser residente de la Unión Europea para poder registrar un dominio .it. También, por ejemplo DENIC no establece subdominios, todos los nombres de dominio son registrados directamente bajo .de. Por el contrario, Nominet UK prevé subdominios, la mayoría de ellos son cerrados, lo que significa que tiene que cumplirse con las condiciones previstas para poder registrar un nombre de dominio. En Francia el subdominio .com.fr es de acceso libre, está disponible para todas las partes interesadas, siempre respetando el principio *First come, first served*. Pero, para poder registrar el nombre de dominio de segundo nivel es necesario probar los hechos relevantes. Por ejemplo, para registrar el nombre de dominio del subdominio .prd.fr es necesario presentar un proyecto de investigación por escrito, que contenga una lista de todos los participantes.<sup>43</sup>

Un caso específico es el dominio .eu. A pesar de que la Unión Europea no es un Estado, se caracteriza por tener un ccTLD. La existencia del dominio de Internet .eu no presenta ninguna amenaza a los dominios de los Estados miembros previamente establecidos, ya que no dejaron de ser válidos después de que el dominio .eu entró en funcionamiento,

---

<sup>43</sup> Subdominio .prd.fr está reservado para el registro de proyectos de investigación y desarrollo.

sino que más bien el nombre de dominio .eu coexiste con los nombres de dominio nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las pautas básicas sobre la gestión de los ccTLD fueron adoptadas por la organización Domain Name Supporting Organization (DNSO).<sup>44</sup> La coordinación de los NIC la realiza la ICANN.

### 3.3. Camino de la IANA – ICANN hacia una gestión independiente

Desde la creación de Internet, los Estados Unidos de América asumió el rol de liderazgo en su desarrollo y esto continúa hasta el día de hoy. Originalmente, el Departamento de Defensa estadounidense controlaba el DNS. Los medios de comunicación siempre han sido muy importantes para los Estados, especialmente en el ámbito militar. Internet tiene una dimensión global, es muy rápida y ofrece opciones de cifrado eficientes. Como ya explicamos, los inicios de Internet están asociados con la formación de ARPANET establecido por el gobierno de los Estados Unidos de América que tenía como objetivo mejorar la comunicación entre las instituciones militares y gubernamentales en la Guerra Fría. Después, se conectaron en línea universidades estadounidenses para colaborar fácilmente en la investigación. Entonces, ARPANET rápidamente extendió su espectro a otros organismos gubernamentales, a los centros de educación superior y los demás servicios de investigación. No obstante, la administración de Clinton anunció su intención de privatizar la gestión de DNS. La directiva titulada como “Marco para el Comercio Electrónico Mundial” el 1 de julio de 1997 giró instrucciones al Secretario de Comercio para privatizar el DNS aumentando la competencia. La Directiva se centró en el valor

---

<sup>44</sup> La DNSO era un subgrupo de la ICANN que cumplía con la función de asesoramiento a la Junta directiva de la ICANN sobre las políticas sustantivas relacionadas con el DNS.

Su agenda principal fue discutir cómo y cuándo incorporar nuevos dominios de nivel superior. Además, participó activamente en la creación de un procedimiento de solución de controversias uniforme, lo que finalmente se formalizó como procedimiento UDRP (Política Uniforme). En el 2003 ha sido reemplazado por Generic Names Supporting Organization (GNSO).

comercial de Internet estableciendo los principios claves para guiar el apoyo del gobierno estadounidense para el desarrollo del comercio electrónico.<sup>45</sup>

Para entender mejor cómo funciona el sistema actual es importante saber que la ICANN como producto de la “autorregulación” no apareció de la nada. Entre 1994-1998 se realizó una serie de intentos de privatizar la gestión de Internet. Los actores claves en este proceso fueron dos principales contratistas con el gobierno estadounidense que ejercían el control sobre los recursos relevantes para el funcionamiento de los nombres de dominio. Se trata de The Internet Society y la NSI. Según Milton Mueller, mientras que The Internet Society / IANA esperaba ganar el control permanente sobre la raíz del DNS y el direccionamiento IP, la NSI esperaba poder modificar su contrato con el gobierno para transformar los gTLD .com, .net y .org en el derecho permanente de la propiedad privada.

The Internet Society (ISOC) era una organización sin fines de lucro formada en 1992 por Vinton Cerf, quien fue uno de los desarrolladores del protocolo IP, con el propósito de controlar la administración sobre Internet. El primer director ejecutivo de ISOC fue Mike Roberts, quien posteriormente se convirtió en el primer director ejecutivo de la ICANN. John Postel, otro de los pioneros en Internet trabajó en la University of Southern California's Information Sciences Institute. Postel manejó la mayor parte de la administración de los nombres de dominio dentro de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Lo más importante, el sistema DNS de asignación de direcciones de Internet ha sido administrado por la IANA.

Por otro lado, la NSI (Network Solutions, Inc.) fue una empresa comercial con fines de lucro. En 1992 la NSI suscribió un acuerdo de cooperación por un periodo de cinco años con la NSF (National Science Foundation). “Con el acuerdo que comenzó a producir efectos jurídicos el 1 de enero de 1993, el gobierno estadounidense, esta vez representado por la NSF, ha otorgado a la NSI el monopolio en la asignación y gestión de nombres de dominio genéricos (gTLD).”<sup>46</sup> Como vemos, la IANA ha transferido

---

<sup>45</sup> Véase “A Framework for Global Electronic Commerce”- disponible en: <http://clinton4.nara.gov/WH/New/Commerce/read.html>

<sup>46</sup> “Ugovorom koji je počeo da proizvodi pravna dejstva 1.januara 1993. godine, američka vlada, ovom prilikom predstavljena preko Nacionalne naučne fondacije, dodelila je organizaciji NSI monopol nad

algunas de sus competencias a la NSF, específicamente en su rama InterNIC (Internet Network Information Center). Desde entonces, la NSI realizaba la labor de registro, coordinación y mantenimiento del sistema de nombres de dominio en Internet, registrando los nombres de dominio de nivel superior. Aún más importante, la NSI administraba al servidor raíz autoritativa (el servidor A) que consiste en la base de datos que contiene los registros oficiales sobre registro de dominios efectuados a nivel mundial.

Estos acontecimientos han sido blancos de diversas críticas negativas. El monopolio que poseía la NSI no cumplía con el principio de la apertura de Internet, tampoco con las normas de competencia. Sobre todo, las mayores críticas recayeron en la cuestión de su legitimidad debido a la relación directa que se ha establecido con el gobierno estadounidense. Incluso, la Comisión Europea ha iniciado procedimientos contra la NSI.<sup>47</sup>

La realidad de Internet consistía de varios niveles de administración fragmentada. Como los intentos de llegar a un acuerdo entre IANA/ISOC por una parte y la NSI por la otra fracasaron, en julio de 1997 el gobierno de Estados Unidos de América inició un procedimiento oficial de la administración de los nombres de dominio. En este momento ya empezaron a aumentar las quejas de los propietarios de marcas. La NSF dio a conocer su intención de dar por terminado el contrato con la NSI, además el contrato con la IANA también debía expirar. “Así, el 1 de julio de 1997 una Orden Ejecutiva Presidencial autorizó al Secretario del Comercio para apoyar los esfuerzos de crear la administración de los nombres de dominio de Internet privada y competitiva, y para crear un régimen de autorregulación de base contractual que se ocupara de conflictos potenciales entre el uso de nombres de dominio y leyes sobre las marcas en una base global.”<sup>48</sup> La autoridad principal para la administración de los nombres de dominio se

---

dodeljivanjem i upravljanjem generičkim imenima domena (gTLD).” POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 8.

<sup>47</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 8.

<sup>48</sup> “Thus, on 1 July 1997 a Presidential Executive Order authorized the Secretary of Commerce to ‘support efforts to make the governance of the domain name system private and competitive and to create a contractually based self-regulatory regime that deals with potential conflicts between domain name usage

transfirió de la NSF a la NTIA (National Telecommunications and Information Administration) en el periodo de transición.

A partir del julio de 1997 el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América invitó a la opinión pública a discutir sobre la administración de los nombres de dominio, con un enfoque especial a los elementos globales, y los asuntos relativos a los derechos de propiedad intelectual. En enero de 1998 se expidió el *Green Paper* donde se elaboran las propuestas de la NTIA, un organismo especializado del Departamento de Comercio. El propósito del *Green Paper* fue una instancia de debate para que se formularan comentarios relevantes al respecto. En base a las críticas recibidas se expidió el 3 de junio de 1998 el *White Paper*, donde se afirmó el propósito de establecer una entidad administradora de carácter privado sin fines de lucro con el propósito de armonizar las funciones específicas de los nombres de dominio de Internet.

Teniendo en cuenta la insatisfacción generalizada por la falta de competencia en el registro de nombres de dominio, los Estados Unidos de América recomendó dentro de *White Paper*, la delegación de la supervisión DNS a una entidad privada identificada como “NewCo”. Al hacerlo, se reconoció que Internet es un medio global y que su gestión técnica debería reflejar plenamente la diversidad global de los usuarios de Internet. El gobierno estadounidense sostenía que un objetivo clave era asegurar la participación más activa de la comunidad de usuarios en las decisiones que afectan a la gestión técnica de Internet. El 18 de septiembre de 1998 el gobierno de los Estados Unidos de América entregó la gestión del sistema DNS a la ICANN. De este modo el gobierno estadounidense reconoció debidamente a ICANN como el “NewCo”.<sup>49</sup>

Concretamente, la relación contractual entre la ICANN y el gobierno estadounidense se rige por cuatro fundamentos contractuales: 1. los contratos entre el Departamento de Comercio y la ICANN y los contratos entre el Departamento de Comercio y la NSI / VeriSign que requieren que la NSI debe obtener la aprobación escrita del Departamento de Comercio para poder modificar el servidor raíz autoritativo. Básicamente, esto se

---

and trademark laws on a global basis.” MUELLER, Milton. “ICANN and Internet governance: sorting through the debris of “self-regulation”. *Info*, 1999, vol. 1, no 6, p. 497-520., pág. 503.

<sup>49</sup> VON ARX, Kim G. “ICANN—Now and Then: ICANN’s Reform and its Problems.” *Duke Law & Technology Review*, 2003, vol. 2, no 1, p. 1-22., pág. 7.

refiere a la adición de nuevos dominios de primer nivel, 2. el Memorandum de Entendimiento entre el Departamento de Comercio y la ICANN que establece que la ICANN gestiona el sistema DNS en forma experimental, que las partes del acuerdo cooperarán, pero que el Departamento de Comercio retiene la supervisión final sobre el DNS, 3. un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (Cooperative Research and Development Agreement- CRADA) donde la ICANN se compromete a estudiar la función de la IANA durante la fase experimental, 4. un contrato sin licitación de adquisición de la función de la IANA.<sup>50</sup>

Además, se requieren las renovaciones anuales o semestrales.

Desde su creación, la ICANN se embarcó en una serie de movimientos diseñados para consolidar su autoridad. Todos estos movimientos requerían la intervención del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. Con el propósito de ser reconocido como el “NewCo”, la ICANN tenía que asumir el papel de la IANA en la administración del sistema DNS. Asimismo, la NSI debía reconocer la autoridad de la ICANN, lo que se realizó bajo la presión del Departamento de Comercio estadounidense.

Cabe destacar que, la IANA, un contratista independiente del gobierno estadounidense ya estaba a cargo de las funciones que la ICANN propuso privatizar. Por lo tanto, se necesitaba otro acuerdo para permitir la ICANN para hacerse cargo de estas funciones. En este sentido, el gobierno estadounidense dio su apoyo a la organización recién formada, la Corporación de Internet para la Asignación de Números y Nombres en Internet, la cual ha asumido la responsabilidad de las tareas anteriormente realizadas por la IANA en base a un contrato el cual autoriza a la ICANN a estudiar la forma de mejorar las funciones de la IANA.

Además, se trata de un contrato inusual, sin costo, dado que la adquisición de la IANA se realizó en base a una orden de compra emitida por el Departamento de Comercio, que tiene un precio de cero dólares, pero permite a la ICANN establecer y cobrar las cuotas de terceros, sujeto a revisión por el departamento de Comercio, siempre y cuando las tasas reflejan el costo real de la prestación del servicio. Por lo tanto, la base para la

---

<sup>50</sup> Véase VON ARX, Kim G.; HAGEN, Gregory R. “Sovereign Domains: A Declaration of Independence of ccTLDs from Foreign Control.” Rich. JL & Tech, 2002, vol. 9, p. 4-8.

gestión del sistema DNS por la ICANN se encuentra en el hecho de que la ICANN retomó la posición de la IANA. De hecho, la sede de la ICANN se encuentra en Marina Del Rey, en California, en el mismo edificio de oficinas que albergó la IANA.<sup>51</sup>

Como destaca von Arx, el marco contractual entre la ICANN y el Departamento de Comercio implica que la ICANN podrá operar el sistema DNS sólo mientras el gobierno estadounidense continúe reconociendo a la ICANN como “NewCo” descrito en el *White Paper*.

Al tenor de lo expuesto la pregunta que nos aqueja entonces es *¿cui bono?* En la situación actual, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América tiene el poder de presionar a la ICANN a cumplir con ciertas actividades al amenazar la transferencia de poderes a otro cuerpo.

La ICANN fue constituida como una organización sin fines de lucro bajo las leyes de California y opera sobre la base de un Memorando de Entendimiento con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América.<sup>52</sup> Podemos concluir que la ICANN políticamente depende de la delegación de competencias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América a través del Memorando de Entendimiento. Incluso, de acuerdo con la sección VII del Memorando de Entendimiento, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América podrá rescindir el contrato con la ICANN mediante una notificación escrita dentro de 120 días.

Si bien la ICANN es una organización formalmente independiente, no gubernamental, que opera a nivel internacional, con los miembros internacionales en las estructuras de gestión, muchos reclaman con razón la posición de la ICANN, la que está determinada por la relación contractual con el gobierno de los Estados Unidos de América. El carácter internacional de esta organización crea la ilusión de que la gestión también es internacional, pero en realidad, el control sobre el sistema lo ejerce el gobierno estadounidense. El hecho de que el manejo del DNS esté en manos del gobierno

---

<sup>51</sup> Véase FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186.

<sup>52</sup> Disponible en: <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/icann-mou-1998-11-25-en>

estadounidense plantea muchas dudas acerca de la correcta gestión de este sistema. El servidor de archivos que contiene la lista de dominios de nivel superior se puede cambiar sólo con el permiso del Departamento de Comercio. El Departamento de Comercio tiene el poder de crear o eliminar los TLD. Este poder ya ha sido utilizado muchas veces.

Por ejemplo, cuando Zaire cambió su nombre por el de la República Democrática del Congo, ISO realizó el cambio del código .zr en .cd. En base a esto, la ICANN automáticamente hizo lo mismo. Por el contrario, el dominio de la Unión Soviética fue abolido mucho tiempo después de la eliminación del código de país “su” de la norma ISO, debido a las fuertes protestas suscitadas por dicha eliminación. Más recientemente, en 2002, el .iq de Irak, que fue dirigido por una empresa estadounidense fue suspendido por la ICANN debido al conflicto bélico, donde el gobierno estadounidense argumentaba el legítimo derecho de proteger a su país del terrorismo. El ejemplo del dominio .eu revela que aunque la Unión Europea se apresuró en establecer el marco normativo relativo al dominio .eu, la ICANN demoró en delegarle la competencia exclusiva. “Por lo tanto, la Unión Europea puede regular, dirigir y crear tanto como quiera, pero la ICANN puede retrasar la “creación” de .eu a perpetuidad y con ello presionar a la Unión Europea en un acuerdo de patrocinio con arreglo a las especificaciones de la ICANN.”<sup>53</sup>

Aparte, el dominio .eu pertenece a los ccTLD, los cuales se definen en términos territoriales, mientras que el dominio .asia se estableció como gTLD. Esto demuestra *a priori* que el vínculo entre la extensión y el territorio está debilitado, los Estados asiáticos tienen la extensión .asia el cual es de potencia inferior a la de la Unión Europea. En agosto de 2005, la ICANN debía decidir sobre la aprobación del dominio .xxx de nivel superior exclusivo para los sitios de la industria del entretenimiento para adultos, pero aplazó su decisión en varias ocasiones debido a la protesta formal por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que ejercía su poder de veto sobre el sistema de direcciones de Internet.

---

<sup>53</sup> “Therefore, the EU can regulate, direct, and create as much as it wants, but ICANN can delay the “creation” of .eu in perpetuity and thereby pressure the EU into a sponsorship agreement pursuant to ICANN specifications.” VON ARX, Kim G.; HAGEN, Gregory R. “Sovereign Domains: A Declaration of Independence of ccTLDs from Foreign Control.” Rich. JL & Tech, 2002, vol. 9, p. 4-8., pág. 10.



Claramente, esto no refleja el carácter y la importancia internacional de Internet. Esto ha creado un nivel considerable de tensión política y legal. Políticamente, muchos países exigen que los Estados Unidos de América abandonen su posición dominante en la gestión de Internet.

El acceso a Internet puede ser considerado un recurso público global, y los Estados deben coordinar conjuntamente las operaciones respecto a eso. Este sistema es sin embargo fuertemente dependiente del gobierno de los Estados Unidos de América. “Se ha dicho que la ICANN se convirtió en un ejemplo de una “institución engañosa” que no encajaba, ni planea entrar, en una forma simple de la sociedad civil internacional.”<sup>54</sup> Muchos autores describen la ICANN como injusta, contraria a la competencia e ilegítima, puesto que no representa los intereses de los diversos integrantes de la red mundial.

Aunque algunos sostenían que el secreto del éxito de Internet se encuentra en su carácter descentralizado, Internet sin duda tiene un control centralizado en tres funciones específicas que tienen que ver con dispositivos que abordan, en su mayoría, ordenadores conectados a Internet. Estas tres funciones incluyen: a) el establecimiento de la política para la asignación de bloques de las direcciones en Internet; b) el funcionamiento de los servidores raíz que hacen posible que los dispositivos de la red puedan encontrarse entre ellos y para que los paquetes de información puedan llegar de los remitentes a los receptores a través de la red; (c) establecer y hacer cumplir las políticas para la creación y administración de dominios de nivel superior (TLD).<sup>55</sup>

Más importante aún, la centralización de las tres funciones específicas del direccionamiento no era una necesidad técnica, sino una decisión de diseño deliberada. Es discutible porque estas funciones están centralizadas y se realizan conjuntamente por una sola entidad, la ICANN.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> “It has been said that ICANN became an example of a “rogue institution,” which did not fit, nor plan on entering, into a simple form of international civil society.” VON ARX, Kim G. “ICANN—Now and Then: ICANN’s Reform and its Problems.” *Duke Law & Technology Review*, 2003, vol. 2, no 1, p. 1-22., pág. 1.

<sup>55</sup> MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 192.

<sup>56</sup> *Ibid.*, p.193.

Sin embargo, aunque en primera vista puede parecer absurdo, el aspecto más problemático de la ICANN es que no ejerce el control sustancial sobre el DNS. Como ya fue señalado, el sistema DNS es jerárquico. El servidor principal dentro del esquema de DNS es el servidor raíz, denominado como servidor A. El servidor raíz A actúa como la raíz más autoritaria controlando todos los aspectos relevantes del sistema DNS. Además, contiene las direcciones IP de todos los servidores autorizados para dominios de nivel superior. De hecho, existen trece servidores raíz. Más preciso, existen doce copias idénticas de la raíz autoritativa A, que se denominan como raíces secundarias.

Según el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos de América, “el archivo zona raíz define al DNS. Para todos los efectos prácticos, un dominio de nivel superior (y, por lo tanto, todos sus dominios de nivel inferior) está en el DNS, y únicamente si aparece en el archivo zona raíz. Por lo tanto, la presencia en la raíz determina qué DNS dominios están disponibles en Internet”.<sup>57</sup>

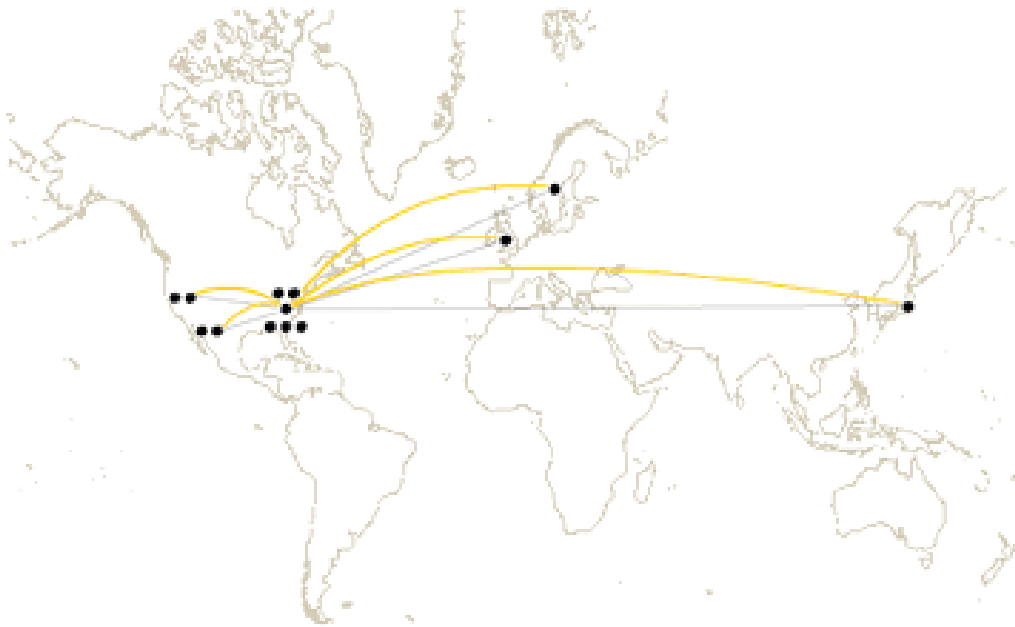
Esto quiere decir que sólo uno de ellos, el servidor A, contiene el único archivo original y como tal establece el estándar para el DNS de la cual todas las otras raíces, incluyendo las doce raíces secundarias, copian sus propios datos. Los trece servidores raíces se denominan por las primeras trece letras del alfabeto (A-M). Es polémico que el primero y más importante, el servidor raíz A, desde un principio lo tutela la NSI, luego adquirida por VeriSign, pues se trata de un monopolio desde los inicios que conserva las dos funciones más relevantes, ejercer el control sobre la raíz A de Internet y gestionar la base de datos Whois.

Más preocupante aún, es que de las doce raíces secundarias, nueve se encuentran en el territorio de los Estados Unidos de América, de los cuales siete son propiedad del gobierno estadounidense. Los tres servidores secundarios restantes se encuentran en el Reino Unido, Japón y Suecia. Dentro del territorio estadounidense, la distribución es

---

<sup>57</sup> “The root zone file defines the DNS. For all practical purposes, a top level domain (and, therefore, all of its lower-level domains) is in the DNS if and only if it is listed in the root zone file. Therefore, presence in the root determines which DNS domains are available on the Internet.” National Research Council, Committee on Internet Navigation and the Domain Name System, Technical Alternatives and Policy Implications, Signposts in Cyberspace: The Domain Name System and Internet Navigation, National Academy Press, Washington, DC, 2005, p. 97.

interesante, concentrándose en dos puntos, ya que seis servidores se encuentran cerca de Washington DC, y en el estado de California se ubican cuatro servidores.



Los trece servidores raíces son los siguientes:

Servidor A: Network Solutions, Herndon, Virginia, USA.

Servidor B: Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California, USA.

Servidor C: PSINet, Virginia, USA.

Servidor D: Universidad de Maryland, USA.

Servidor E: NASA, en Mountain View, California, USA.

Servidor F: Internet Software Consortium, Palo Alto, California, USA.

Servidor G: Agencia de Sistemas de Información de Defensa, California, USA.

Servidor H: Laboratorio de Investigación del Ejército, Maryland, USA.

Servidor I: NORDUnet, Estocolmo, Suecia.

Servidor J: (TBD), Virginia, USA.

Servidor K: RIPE-NCC, Londres, Inglaterra.

Servidor L: (TBD), California, USA.

Servidor M: Wide Project, Universidad de Tokio, Japón.<sup>58</sup>

Por todo lo anteriormente expuesto, el razonamiento deductivo nos permite concluir que quién controla el servidor raíz A, ejerce el control sustancial sobre el DNS. En la actualidad el servidor A está controlado por los Estados Unidos de América ya que retiene la posesión física y jurídica del mismo. Por lo tanto, la ICANN no tiene la autoridad fundamental en el control del DNS. El interés del gobierno estadounidense por tener el control soberano sobre el DNS se opone a compartir el control del servidor raíz A, incluso con la ICANN, lo que permite que el servidor A se convierta en un medio para ejercer influencia extraterritorial sobre las naciones extranjeras. Al mismo tiempo esto significa que no existía una verdadera intención de internacionalizar la gestión del DNS.

“El quid de la insuficiencia de la internacionalización o globalización de la DNS no está en la constitución de la ICANN o en la composición de la Junta directiva y varios comités, sino en el poder de controlar unilateralmente el DNS a través del servidor A. Los Estados Unidos, a través de la ICANN, mantienen la facultad de imponer obligaciones y condiciones a cualquier persona que quiera participar en el DNS.”<sup>59</sup>

Es evidente que la ICANN no realiza una gestión independiente. Mueller destaca que el análisis histórico muestra que la “autorregulación” no era una política coherente, sino un recurso retórico utilizado por Internet Society en la lucha por el poder para legitimar su

---

<sup>58</sup> La información está disponible en: <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/y2k-statement-2012-02-25-en>

<sup>59</sup> “The crux of the failure of internationalization or globalization of the DNS does not lie in the constitution of ICANN or in the composition of the board and various committees, but rather in the power to unilaterally control the DNS through the A Root. The US, through ICANN, maintains the power to impose obligations and conditions on anyone who wants to participate in the DNS.” VON ARX, Kim G. “ICANN— Now and Then: ICANN’s Reform and its Problems.” Duke Law & Technology Review, 2003, vol. 2, no 1, p. 1-22., pág. 9.

propia agenda y para preservar su propio control. Además, añade que irónicamente, el proceso de la ICANN no ha evitado el control del gobierno.<sup>60</sup>

Varios autores opinan que el motivo principal de la creación de la ICANN es la respuesta a las demandas que existían a nivel internacional. Se suponía que debía reflejar la naturaleza global de Internet, al abarcar las normas y valores de Internet, involucrar a los participantes internacionales, lo que sería más aceptado por la comunidad mundial. Milton Mueller describe a la ICANN como una innovación institucional, destacando que se comporta más como una agencia reguladora que como una empresa privada. De todos modos, el gobierno estadounidense no actúa aplicando una política de privatización de Internet, sino nunca habría iniciado el trámite con el Departamento de Comercio. En este caso simplemente dejaría que los principales actores elaboren nuevas disposiciones después de la expiración de los contratos de la IANA y la NSI. Además, nunca hubiera invitado a la OMPI, una organización intergubernamental, para jugar un papel formal en el proceso.<sup>61</sup>

Con el apoyo del gobierno estadounidense, la ICANN logró establecer la cobertura mundial, en oposición a la regulación territorial del DNS que existía previamente. Como resultado hoy en día tenemos un sistema de autorregulación centralizado, pero mucho más supervisado comparándolo con la etapa anterior. La ICANN sigue siendo un monopolio, solo que esta vez se trata de un monopolio regularizado, a través de la intervención del gobierno estadounidense. Así, en el régimen de la ICANN, los Estados Unidos de América tuvo éxito en el establecimiento de un régimen de gobierno dominando las funciones clave de formulación de políticas. El gobierno estadounidense retuvo una autoridad considerable para sí mismo, en calidad de contratista con la ICANN y también afirmó su autoridad política en la raíz del sistema de nombres de dominio, reservándose el derecho de revisar y aprobar cualquier cambio en la zona de los servidores raíces propuesto por la ICANN.

---

<sup>60</sup> MUELLER, Milton. "ICANN and Internet governance: sorting through the debris of "self-regulation". *Info*, 1999, vol. 1, no 6, p. 497-520.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 504.

De crucial importancia es el hecho de que inicialmente, los Estados Unidos de América prometieron que esta autoridad sería temporal. La ICANN debía convertirse en un órgano totalmente privatizado e independiente después de un periodo de dos años. Teniendo en cuenta los acontecimientos actuales esto no ocurrió. Los Estados Unidos de América se retrasó y finalmente se retractó de esa posición, conservando su autoridad unilateral sobre la raíz DNS.<sup>62</sup>

Además, la relevancia de la ICANN es aún mayor tomando en cuenta el poder de la ICANN en la promulgación de nuevas políticas para el funcionamiento de Internet. Esto se hace posible percibiendo dos características principales de Internet. En primer lugar el sistema de Internet se basa en el monopolio del sistema DNS, y en segundo lugar, en la carencia de compatibilidad tecnológica entre posibles sistemas competidores, lo que impidió que otras entidades compitan con la ICANN.

En la práctica esto significa que la autoridad del servidor raíz A fue operado por la NSI bajo contrato de la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos de América y fue aceptada por las redes de computadoras en todo el mundo como uniforme y autorizada fuente de información. Los dominios de primer nivel aprobados por la ICANN, incluyendo ccTLDs, son los únicos nombres de dominio que son universalmente reconocidos.

Si los nombres de dominio se registran en un directorio raíz alternativa serían invisibles para la mayoría de los usuarios de Internet, a menos que la información de registro en un directorio raíz alternativa estuviera perfectamente coordinada con la información en todos los demás sistemas de servidores raíz. Por tanto, la existencia de los servidores raíz independientes plantea un riesgo de fragmentar la conectividad a Internet. De este modo, los usuarios y administradores de red tienden a converger en una sola raíz, dado que las raíces de la competencia tienen poco valor. Lisa Sharok explica que varias entidades privadas han intentado establecer TLD alternativas, pero históricamente estos esfuerzos han fracasado porque sufren del “problema de la gallina y el huevo.” Para lograr el reconocimiento de los proveedores de servicio de Internet, necesitan adquirir

---

<sup>62</sup> MUELLER, Milton. “ICANN and Internet governance: sorting through the debris of “self-regulation”. *Info*, 1999, vol. 1, no 6, p. 497-520., pág. 240.

un gran número de usuarios, pero para adquirir los usuarios, necesitan reconocimiento de los proveedores de servicio de Internet.<sup>63</sup>

Además, es muy importante destacar que a través de la Política Uniforme la ICANN ha creado un sistema global que puede servir como una alternativa a la legislación nacional. La ICANN está capacitada para imponer la aplicación de dicha política que está fuertemente criticada como excesivamente favorable a los titulares de las marcas. Esto significa que la influencia del gobierno estadounidense a través de Internet, llevó a la Política Uniforme a ser aplicada a los dominios registrados en todo el mundo, en lugar de simplemente a los Estados Unidos de América. Algunos incluso han argumentado que la Política Uniforme podría ser invalidada por algunos Estados, especialmente en Europa, ya que se impone a los titulares de los nombres de dominio a través de una cláusula que se podría describir como abusiva.

---

<sup>63</sup> SHARROCK, Lisa M. "The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework." *Duke Law Journal*, 2001, p. 817-849., pág. 842.

## **CAPITULO II.**

### **LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA GESTIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET**

#### **1. La creación de nombres de dominio .eu**

##### 1.1. ¿Qué es .eu dominio y cómo llegó a existir?

Para entender mejor el procedimiento de la .EU Alternative Dispute Resolution (ADR) es importante tomar en cuenta los antecedentes esenciales en el proceso de creación del nombre de dominio .eu.

Hasta la introducción del dominio de Internet .eu, la Unión Europea estuvo representada en Internet sólo a través de su sitio web oficial.<sup>64</sup> En el sitio web estaban disponibles todas las informaciones sobre el funcionamiento de la Unión Europea y, más importante aún, permitía el acceso a todas las partes interesadas a las fuentes del derecho comunitario.

Todos somos testigos que en los últimos años, la Unión Europea se está transformando lentamente de una unión económica a una unión política más estrecha.<sup>65</sup> Como un importante elemento dentro del esfuerzo de fortalecer el sentimiento de identidad europea con sus ciudadanos es evidente la creación de nombres de dominio de la Unión Europea.

Esto permitió a los ciudadanos europeos, organizaciones europeas y empresas europeas tener su sitio web .eu y / o dirección de correo electrónico.

La Comisión Europea ha propuesto la introducción de nombres de dominio .eu como un elemento de la estrategia de promoción del uso de Internet en Europa. “En el año 2000,

---

<sup>64</sup> <http://europa.eu.int> , pero ya no es válido, hoy en día está disponible toda la información en [http://europa.eu/index\\_es.htm](http://europa.eu/index_es.htm) .

<sup>65</sup> Somos de la opinión que en un sentido más amplio podemos observar la introducción del dominio .eu como un prelude al proceso político de redondear una única identidad europea. Esto especialmente teniendo en cuenta el Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 2007.



la Comisión Europea publicó Working Paper COM (2000) 153 sobre la creación de un nuevo dominio de nivel superior (TLD) estableciendo el caso para su creación.”<sup>66</sup>

“Implementación de esta estrategia es uno de los principales objetivos del Plan de acción eEurope 2000.”<sup>67</sup> Se trata de una iniciativa política de la Comisión para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa del 23 y 24 de marzo de 2000 con el propósito de asegurar que la Unión Europea obtenga el máximo provecho de los cambios que está produciendo la sociedad de la información.

El plan de acción contenía los plazos de una transición más rápida hacia la sociedad de la información y la economía del conocimiento. También, la iniciativa europea tenía por objeto aumentar su “visibilidad” en la red mundial y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de Internet en Europa. Además, se estimó que un nuevo nombre de dominio en Europa podía mejorar la cooperación y la compatibilidad de los servidores transeuropeas. Es evidente que los nuevos sitios web de la Unión Europea contribuyen al aumento del volumen del comercio electrónico dentro de su territorio.

Además, algunos autores sostienen que detrás de la meta establecida se encuentra la intención de los europeos de liberarse de la dominación estadounidense en relación con los nombres de dominio de primer nivel, principalmente los nombres de dominio .com. El dominio estadounidense en este ámbito es completamente indeseable ya que puede establecer varios obstáculos a la aplicación de la legislación de la Unión Europea, en particular en relación con las normas en el derecho de la competencia, derechos de propiedad intelectual y derechos de los consumidores.<sup>68</sup>

En febrero del 2000 la Comisión Europea lanzó una consulta sobre la creación de nombres de dominio geográfico .eu de la Unión Europea (ccTLD). Al mismo tiempo

---

<sup>66</sup> “In 2000, the European Commission published Working Paper COM (2000) 153 on the creation of a new .EU Internet top-level domain setting out the case for its creation.” TAYLOR, David. “Alternative Dispute Resolution: Its Application to Protect Intellectual Property Rights under. EU: The First Pan-Regional Top Level Domain.” *Int'l Bus. LJ*, 2007, p. 231., pág. 232.

<sup>67</sup> “Sprovođenje ove strategije je jedan od glavnih ciljeva akcionog plana “eEvropa 2000”.” POPOVIĆ, Dušan. “European Union and the Internet: The creation of. eu domain name.” *Revija za evropsko pravo*, 2002, vol. 4, p. 73., pág. 75.

<sup>68</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, *Institut za uporedno pravo*, 2005., pág. 24.

solicitó formalmente a la ICANN la delegación del nombre de dominio .eu El Consejo de Administración de ICANN dio su respuesta a la Comisión Europea en la forma de una resolución el 25 de septiembre de 2000 aceptando .eu como nombre de dominio de Internet geográfico de primer nivel con la condición de concluir un acuerdo entre la ICANN y el nuevo registro. Las instituciones de la Unión Europea han adoptado dos reglamentos legales de .eu nombres. En este contexto de suma importancia, surge el Reglamento (CE) N° 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de abril de 2002 relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu y el Reglamento (CE) N° 874/2004 de la Comisión del 28 de abril de 2004 por el ue se establecen normas de política de interés general, relativas a la aplicación y funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro. La Junta directiva de la ICANN el 21 de marzo de 2005 autorizó a su presidente firmar el tratado relativo a la delegación de la competencia exclusiva en situación de asignar los nombres de dominio en la EURid, únicamente dentro de su competencia, en la medida de .eu dominio.<sup>69</sup>

## 1.2. ¿Qué es la EURid?

La EURid (European Registry for Internet Domains) es una organización sin fines de lucro establecida en Bélgica por la Comisión Europea para operar como registro de todos los nombres de dominio de primer nivel con código de país .eu. Dicho registro tiene como su propósito gestionar el .eu TLD “mediante el diseño, implementación y mantenimiento de las bases de datos y de la infraestructura técnica necesarias para que el dominio. eu esté presente en Internet”.<sup>70</sup>

Cabe señalar que la característica de la EURid no es actuar como registrador, sino que debe elegir los registradores de los dominios de segundo nivel (SLD) de una forma democrática y transparente con quienes concluye los contratos correspondientes.

---

<sup>69</sup> RABAN, Přemysl. “eu domain name, .eu doména.” Nakladatelství CH Beck, 2006., pág. 5.

<sup>70</sup> <http://www.eurid.eu/es/quienes-somos>.

De acuerdo con lo que está previsto en el artículo 4 del Reglamento (CE) N° 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu dentro de la competencia de la EURid está la adopción y aplicación de políticas de registro de nombres de dominio de segundo nivel, la aplicación de una política de resolución extrajudicial de conflictos de los nombres de dominio de Internet, así como los litigios relativos a las decisiones individuales que tome el Registro. El objeto del contrato entre la Comisión y el Registro es continuar y dar plena aplicación a las obligaciones previstas en el citado Reglamento.

Con el motivo de proteger totalmente los derechos de la Unión Europea en el artículo 7 del Reglamento (CE) N° 733/2002 establece que la Comunidad Europea mantiene todos los derechos relativos al dominio .eu, especialmente los derechos de propiedad intelectual e industrial y otros derechos relativos a las bases de datos del Registro necesarios para garantizar la aplicación del Reglamento (CE) N° 733/2002. Además, la Comisión reserva el derecho de repetir la elección de la organización que gestionará los nombres de dominio de Europa, debido a que el contrato entre el candidato seleccionado y la Comisión es programado para 5 años, con la posibilidad de renovación.

La EURid fue seleccionada por la Comisión Europea el 22 de mayo 2003 tras una convocatoria pública de los candidatos. Desde el futuro Registro se esperaba poder cumplir con una serie de los criterios establecidos en el Reglamento (CE) N° 733/2002, y en la convocatoria pública para la candidatura. “La EURid fue constituida bajo las leyes de Bélgica por tres miembros titulares y otros miembros asociados que representan a diversos sectores de la comunidad de Internet europea (DNS Belgium, Instituto di Informatica e Telematica Pisa, Network Information Centre Sweden, Arnes Ljubljana a CZ NIC z.s.p.o, Prague).”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> “It was incorporated and validly existing under the laws of Belgium as of 8 April 2003 by three constituent members and further associate members representing various sectors of European Internet community (DNS Belgium, Instituto di Informatica e Telematica Pisa, Network Information Center Sweden, Arnes Ljubljana a CZ NIC z.s.p.o, Prague).” RABAN, Přemysl. “eu domain name,. eu doména.” Nakladatelství CH Beck, 2006., pág. 5.

La sede principal está en Bruselas, pero han sido establecidas otras tres oficinas regionales. Esto significa que la EURid se formó de cuatro sedes en cuatro países.

En Bruselas se formó la Oficina Central Regional (Central Regional Office) con el fin de ocuparse de los registros relativos a Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo, Alemania y Austria en sus idiomas respectivos. Con sede en Estocolmo, la Oficina Regional del Norte (Northern Regional Office) se formó con el fin de ocuparse de los registros relativos a Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Reino Unido e Irlanda en sus idiomas respectivos. La Oficina Regional del Sur con sede en Pisa se constituyó con el fin de ocuparse de los registros relativos a Italia, España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre y Eslovenia en sus idiomas respectivos. Con sede en Praga se estableció la Oficina Regional del Este con el fin de ocuparse de los registros relativos a la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia en sus idiomas respectivos.<sup>72</sup>

En enero de 2014 el dominio .eu se extendió a los países de la zona económica europea de Islandia, Liechtenstein y Noruega.

## **2. Las actividades que siguieron con posterioridad a la adopción del Reglamento sobre la creación de nombres de dominio .eu**

### **2.1. ¿Cuál es el contenido de la fase denominada pre - registración?**

Los creadores del nombre de dominio de la Unión Europea se preocuparon en la medida de lo posible, de evitar los problemas clásicos que se encuentran en relación con otros nombres de dominio de primer nivel. En este sentido tenían una buena fuente de análisis relevante que les permitió sacar el provecho de la experiencia existente en el ámbito del funcionamiento, particularmente del dominio .com, y otros nombres de dominio genéricos y geográficos.

En primer lugar, el Reglamento (CE) N° 733/2002 prevé que dentro de los tres meses siguientes a su adopción, los Estados miembros podrán presentar a la Comisión y a los

---

<sup>72</sup> RABAN, Přemysl. "eu domain name, .eu doména." Nakladatelství CH Beck, 2006., pág. 5.

demás Estados miembros una lista de nombres que no deberían estar registrados.<sup>73</sup> Se trata de los nombres de carácter geográfico o geopolítico relativos a la organización política o territorial, que puedan ser afectados.

Posteriormente, la Comisión publicó la lista como advertencia de los nombres de la lista que no se pueden registrar como nombres de dominio. La inserción de estos términos en la lista podría ser impugnada únicamente por los Estados miembros y la Comisión.

## 2.2. ¿Cuál es el contenido de la primera parte del *sunrise* periodo?

Con el fin de evitar las controversias relativas a los derechos de propiedad intelectual se diseñó el denominado “sunrise” periodo, lo que permitió que los titulares de derechos prioritarios pudieran reservar su nombre de dominio específico. Esto se refiere principalmente a los titulares del derecho de marca comercial. El *sunrise* periodo, comenzó el 7 de diciembre de 2005 y duró cuatro meses (cada fase duró 2 meses).

Este gradual sistema de lanzamiento constaba de dos fases y fue el primero de dos mecanismos diseñados para proteger los derechos de propiedad intelectual.<sup>74</sup> El objetivo era proporcionar a las entidades con los derechos ya existentes en dicha materia la oportunidad de registrar los nombres relevantes antes de la apertura general. Sin duda, con esto se buscó la reducción de los abusos potenciales.

La primera parte del *sunrise* periodo comenzó el 7 de diciembre de 2005 y se aplicaba solo a los nombres de dominio correspondientes a:

- a) Marcas registradas ya sea nacionales o marcas comunitarias; marcas internacionales que cubren uno o más de los Estados miembros de la Unión Europea.
- b) Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

---

<sup>73</sup> Más tarde el término se cambió a dos meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de 28 de abril de 2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro.

<sup>74</sup> El otro mecanismo diseñado para proteger los derechos de propiedad intelectual .eu Alternative Dispute Resolution.

Como señala David Taylor la fase uno era un éxito claro, debido a que más de 100.000 aplicaciones fueron presentadas solo en el primer día.<sup>75</sup> Esta fase terminó el 6 de febrero de 2006.

### 2.3. ¿Cuál es el contenido de la segunda parte del *sunrise* periodo?

La segunda fase del periodo *sunrise* duró entre 7 de febrero de 2006 y 6 de abril de 2006. Esta fase se refiere a los nombres de dominio correspondientes a otros derechos anteriormente protegidos tal como nombres de empresas, identificadores de empresas, nombres comerciales, títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas, y marcas no registradas.

Ya hemos mencionado que en esta materia son relevantes dos reglamentos. El Reglamento (CE) N° 733/2002 que establece las condiciones para la aplicación del dominio .eu, mientras que el Reglamento (CE) N° 874/2004 que establece las reglas de interés general relativas a la aplicación y la función del .eu dominio, junto con los principios que rigen el registro. Como destaca David Taylor es la falta de comprensión de estos Reglamentos por los solicitantes y registradores lo que ha dado lugar a muchas de las cuestiones que han surgido y que se han convertido en los objetos de las disputas entre las partes. Dichas controversias se rigen por el proceso de resolución de disputas .EU Alternative Dispute Resolution (ADR).<sup>76</sup>

Para los procedimientos durante el año 2005, PriceWaterhouseCoopers fue designado como el agente de validación, encargado para comprobar los derechos anteriores reivindicados por solicitantes en nombre de la EURid del *sunrise* periodo.<sup>77</sup>

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4(2) (b) del Reglamento (CE) N° 733/2002 los nombres de dominio en el dominio .eu se registran cuando los solicitantes acreditan que se trata de una de las siguientes categorías:

---

<sup>75</sup> TAYLOR, David. "Alternative Dispute Resolution: Its Application to Protect Intellectual Property Rights under. EU: The First Pan-Regional Top Level Domain." Int'l Bus. LJ, 2007, p. 231., pág. 233.

<sup>76</sup> Para mayor profundización revisar el capítulo VI.

<sup>77</sup> Ibid., p. 232.

- a) Una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad.
- b) Una organización establecida en la Comunidad sin perjuicio del Derecho Nacional aplicable.
- c) Una persona física residente en la Comunidad.

Todos los requisitos previstos claramente reflejan la tendencia europea de que el solicitante tenga una identidad en la Unión Europea. De cada solicitante en el momento de presentar la solicitud se espera actuar de acuerdo con los siguientes requisitos: debe declarar en el momento de la solicitud que se ajusta a las normas que solicita la buena fe, que la solicitud no infringe derechos de terceras personas, y que se someterá al procedimiento Alternative Dispute Resolution. Del mismo modo, cualquier inexactitud se considera como causal para una posible infracción de las condiciones de registro.

“Durante el periodo de lanzamiento del *sunrise* periodo, en total fueron presentadas 346.218 solicitudes por 245.908 diferentes nombres de dominio.”<sup>78</sup> Esto lleva a una conclusión lógica que en muchos casos dos o más partes alegaron derecho preferente en relación con el mismo nombre de dominio. La Comisión Europea decidió que todas las solicitudes en el sunrise periodo se debían verificar físicamente. Se procedía a registrar la primera solicitud en espera para un nombre de dominio en particular, después de la validación del derecho anterior reivindicado. Una vez aprobada la solicitud, todas las solicitudes restantes se rechazaban automáticamente sin entrar a cuestionar el contenido material de las mismas. De ese modo la documentación relevante para demostrar el derecho se sometía a los agentes de validación PricewaterhouseCoopers, con el fin de cumplir los requerimientos para ser aceptada dentro de los 40 días. Si la documentación requerida no era recibida dentro de la fecha límite se consideraba expirada y se consideraba la siguiente solicitud en espera.

Básicamente, aquí se empleó el sistema clásico de atribución de los nombres de dominio basado en el sencillo principio *First come first served*. De este modo existieron muchos sujetos a quienes se les impidió obtener sus nombres de dominio preferidos. Para

---

<sup>78</sup> El dato está disponible en la página oficial de la EURid <http://www.eurid.eu/es>

ilustrar bien la situación, cabe mencionar que para obtener el nombre de dominio “polo.eu” solicitaron Volkswagen, Ralph Lauren y Nestlé. Volkswagen logró la obtención del nombre de dominio gracias a la ventaja sobre los otros dos candidatos tres minutos, y 24 segundos.<sup>79</sup>

Evidente, el estatus de un solicitante dependía de la validación de los derechos anteriores dentro de las solicitudes presentadas. Por la misma razón, era de suma importancia realizar una cuidadosa selección del registro y asegurarse de ocupar una posición favorable en la espera de las solicitudes. Más importante aún se demostró la necesidad de tener asesoría legal correcta en el momento de realizar las solicitudes. Sin embargo, si la documentación presentada era incorrecta aunque, estuviese en primera posición en la fila, se rechazaba automáticamente. De hecho, de las 346. 218 solicitudes en total durante del *sunrise* periodo, sobre 35 % de éstas fueron rechazadas, en gran parte como resultado de la documentación incorrecta.<sup>80</sup>

#### 2.4. Forma en que los nombres de dominio .eu se registran en el periodo *Land Rush*

El periodo *Land Rush* comenzó el 7 de abril de 2006. El TLD .eu abrió para el registro general, para todos los sujetos que cumplieran los requisitos previstos en el ya mencionado artículo 4(2) (b) del Reglamento (CE) N° 733/2002. Esto significa que los nombres de dominio .eu desde esta fecha están disponibles para todas las partes interesadas que por diferentes razones no eran capaces de demostrar los derechos anteriores en las dos etapas del sunrise periodo. Se aplica solo el principio *First come first served*, y ya no se requiere ningún tipo de solicitud de carácter especial. Por lógica, no es posible registrar los nombres de dominios ya registrados o no registrables. En este contexto, la Unión Europea ha optado por un método clásico de atribución de los nombres de dominio no incorporando alguna novedad. Para facilitar el acceso a la información en la página oficial de la EURid se ofrece una interfaz WHOIS, con la que el público puede obtener información acerca de la disponibilidad de nombres de dominio

---

<sup>79</sup> TAYLOR, David. “Alternative Dispute Resolution: Its Application to Protect Intellectual Property Rights under. EU: The First Pan-Regional Top Level Domain.” *Int'l Bus. LJ*, 2007, p. 231., pág. 233.

<sup>80</sup> *Ibid.*, p.233.



.eu.<sup>81</sup> Además, en apoyo de la diversidad cultural europea el contenido del sitio web está disponible en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, permitiendo que cualquier persona que esté buscando información sobre .eu o un nombre de dominio en particular .eu pueda encontrarlo en su idioma preferido.

Los nombres de dominio deben ser registrados únicamente por medio de un registrador acreditado, el solicitante suscribe un acuerdo con el registro (EURid) por el cual él quedará vinculado y respetará todas las disposiciones que el registrador (también Unión Europea e ICANN) emita. En el momento del registro el solicitante debe entregar información personal, y en el caso de que no sea correcta, el solicitante corre el riesgo de que su nombre de dominio sea desactivado.

Solo en las primeras cuatro horas de la apertura había más de 700.000 registros. Esto quiere decir que durante la primera hora los nombres de dominio se registraban en un promedio de velocidad de 76 registros por segundo. Los más activos solicitantes eran los británicos, seguidos por los solicitantes de Alemania y de los Países Bajos. En tan sólo una semana, alrededor de 1,5 millones de nombres de dominio se habían registrado.<sup>82</sup> Podemos concluir que la introducción del nuevo TLD .eu sin duda alguna ha sido un éxito. La declaración de Jan Coemans en nombre de Hyundai “el dominio .eu era muy importante para Hyundai Heavy Industries Europa. El nombre de nuestra empresa dice lo suficiente: distribuimos por toda Europa. Nos cambiamos de Hyundai.be a Hyundai.eu. En los últimos meses se observa un aumento en el número de visitantes. El .eu está ganando popularidad”<sup>83</sup> esto lo demuestra.

---

<sup>81</sup> Whois es un protocolo TCP que proporciona información sobre los titulares y las aplicaciones de los nombres de dominio con el fin de garantizar la transparencia del sistema de nombres de estos hacia el público y para los fines de la administración de nombres de dominio.

<sup>82</sup> TAYLOR, David. “Alternative Dispute Resolution: Its Application to Protect Intellectual Property Rights under. EU: The First Pan-Regional Top Level Domain.” Int'l Bus. LJ, 2007, p. 231., pág. 231.

<sup>83</sup> Disponible en: <http://www.eurid.eu/files/publ/abouteu.pdf>.

### **CAPITULO III.**

## **CONFLICTOS DERIVADOS DE LA COEXISTENCIA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET Y LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **1. ¿Por qué surgen los conflictos relacionados con el uso de nombres de dominio?**

#### **1.1. Enfoque especial en los conflictos entre nombres de dominio y las marcas**

Debido a su carácter polémico, los nombres de dominio ofrecen numerosas particularidades. Sus principios tienen poco en común con los principios generales del derecho de la propiedad intelectual. Parece claro, por tanto, que los nombres de dominio de Internet no pertenecen a los derechos de propiedad intelectual, únicamente se registran ante las instituciones competentes para su uso prioritario. Los conflictos entre estos dos diferentes sistemas, ambos con un signo distintivo como característica común, buscan proteger a los titulares de los nombres de dominio, y al mismo tiempo, no privar de la protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre el mismo signo distintivo.

Un factor que estimula el surgimiento de controversias sobre los nombres de dominio se encuentra en la incapacidad de replicar adecuadamente las relaciones jurídicas en Internet. El derecho, como un sistema que regula la existencia y el uso de los signos distintivos, en principio permite la posibilidad de que dos o más entidades utilicen el mismo signo distintivo. El razonamiento de esta práctica se encuentra en el hecho de que los derechos están en gran medida limitados, ya sea territorialmente, o en relación con el tipo de producto o servicio u otro criterio.

Como ya hemos analizado, el sistema de la atribución de los nombres de dominio de Internet es liberal, siempre que se cumpla con las condiciones técnicas. Los requisitos técnicos suponen la singularidad. El funcionamiento actual del DNS permite que sólo uno pueda usar cierto nombre de dominio, a pesar del hecho de que alguna otra persona puede reclamar el nombre o la marca que se incorpora en el nombre de dominio. El hecho de que el número de los nombres de dominio pertinentes es menor que el número

de sus registrantes potenciales conduce claramente a la conclusión de que las disputas sobre esos recursos de Internet son de cierto modo, inevitables.

El segundo factor que influye en la aparición de situaciones conflictivas se refiere a la manera en que está regulada la atribución de los nombres de dominio de Internet. Aplicando el principio *First come, first served* un nombre de dominio se asigna a la primera persona que lo solicita. Además, el registro de los nombres de dominios de nivel superior genéricos se realiza sin verificación si el solicitante tiene derecho, o al menos, un interés legítimo en el uso del requerido nombre de dominio. Aunque la aplicación del principio *First come, first served* es económicamente justificada, conduce a una serie de problemas legales, permitiendo el malicioso registro por parte de personas que no tienen derecho o legítimo interés en el uso de nombres de dominio registrados.

Desde el punto de vista técnico, todos los nombres de dominio son igualmente adecuados para su uso. Sin embargo, dependiendo de los términos económicos la situación cambia. Un nombre de dominio simple, fácil de recordar y que el usuario de Internet sin mucho esfuerzo conectará con lo que representa, es uno de los elementos claves de la presentación exitosa en la web. Como explica Dinwoodie, es difícil para una compañía aérea competir en el mercado si no posee el nombre de dominio correspondiente a su marca "United Airlines". Por cierto, la compañía aérea siempre puede buscar otra solución, por ejemplo podría registrar el nombre de dominio flywithunited.com y perder mucho tiempo y dinero en educar a los consumidores que su sitio web con la información de tarifas podría ser encontrado en esa dirección, ya que los consumidores se han acostumbrado a buscar una empresa escribiendo en el navegador la marca comercial de la empresa, más el sufijo .com. Aunque es incuestionable que la compañía aérea puede optar por otro nombre de dominio, el autor se pregunta si evitando el uso de la marca que poseía lo pondría en una desventaja competitiva.<sup>84</sup>

El valor de los nombres de dominio de Internet está en directa correlación con el valor de mercado del signo incorporado en el nombre de dominio. Por esto, los nombres de dominio pueden ser recursos muy valiosos. Esto está confirmado por las altas

---

<sup>84</sup> DINWOODIE, Graeme B. "(National) Trademark Laws and the (Non-National) Domain Name System." University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, 2000, vol. 21, p. 495., pág. 505.

cantidades de dinero en las cuales se venden los nombres de dominio. Por ejemplo, 7,5 millones de dólares para business.com y diamond.com. El nombre de dominio porn.com se elevó a casi 10 millones de dólares, mientras que el dominio sex.com tiene un valor de 12 millones de dólares. La compañía Apple Computer, Inc. pagó 29 millones de dólares a Apple Corp. para poder adquirir el dominio apple.com.

Un programador de computadoras de Vancouver, llamado Jerry Sumpton y un grupo de patrocinadores financieros gastaron 900.000 dólares en el registro de 9.031 nombres de dominio de Internet, en su mayoría apellidos de familias comunes, con el propósito de venderlos.<sup>85</sup> El mercado de los nombres de dominio empezó a desarrollarse en 1996, masificándose a gran escala, lo que obligó a las compañías famosas a tomar medidas drásticas. Así, Procter & Gamble, una multinacional de bienes de consumo, ha registrado más de noventa nombres de dominio con el propósito de proteger cada concebible producto de la amplia gama que produce, incluyendo headache.com (dolor de cabeza), pimples.com (espinillas), diarrhea.com (diarrea).

La diferencia entre el coste extremadamente bajo del registro de los nombres de dominio y potencialmente el gran valor de algunos de ellos, puede haber motivado a muchas personas a tratar de obtener un beneficio a través del registro y posterior reventa de los nombres de dominio.

Sin embargo, si una persona registra un nombre de dominio que contiene el signo distintivo sobre el cual alguien más tiene el derecho preexistente, *per se* viola ciertas normas jurídicas que integran el derecho objetivo. Los casos más frecuentes de dicha violación en la práctica están vinculados con las normas que protegen a la marca comercial, lo que presenta la base para la protección judicial de los derechos subjetivos.

Actualmente, podemos entender a Internet como una plataforma comercial donde se realiza un alto número de transacciones diarias de la misma naturaleza que en el comercio tradicional. La tendencia principal de la sociedad moderna es la globalización apoyada por la informatización de la sociedad y la intensificación de la información. Estas

---

<sup>85</sup> FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. "The Name Is Not Always the Same." Seattle UL Rev., 1996, vol. 20, p. 631., pág. 656.

tendencias han influido en la aparición de nuevos modelos de comportamiento organizacional, que se basan en la importancia estratégica de la flexibilidad, la velocidad, la competencia, el comportamiento innovador y creativo. Con el apoyo de la tecnología de la información, la globalización pasa a primer plano a través de la eliminación de las diferencias y los límites espaciales y temporales entre los diferentes mercados regionales. En este sentido, la comunidad local es un marco socio-específico en el que se desarrolla la “condensación” del espacio y el tiempo.<sup>86</sup>

En relación con esto, los nombres de dominio permitieron la evolución de Internet, elevando la complejidad del sistema a nivel mundial. Internet como un fenómeno relativamente nuevo ha revolucionado las maneras tradicionales de la negociación y la publicidad. Se caracteriza por ser un sustituto adecuado de la plataforma mercantil tradicional.

Por lo dicho, cualquier conducta que implique una potencial confusión en el comercio tradicional tiene exactamente el mismo potencial de producirse en el ciberespacio. De hecho, los nombres de dominio a menudo funcionan como marcas comerciales, ya que, al igual que las marcas, sugieren la calidad, la identidad, y el contenido de un bien o servicio creando una expectativa sobre el origen de un producto o la identidad de una persona u organización ubicada en una dirección web.<sup>87</sup>

Un titular de la marca tiene derecho exclusivo a utilizar la marca comercial en todo el territorio de un determinado Estado. Por marca comercial se entiende todo signo distintivo que confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo en el tráfico económico, e impedir a otros su utilización. El objetivo de esta forma de derecho de propiedad industrial es la protección del producto, servicio, establecimiento comercial o industrial específicamente protegido por el registro marcario y para aquellos productos o servicios similares o relacionados.

El derecho marcario se basa en el principio de la especialidad de las marcas. En virtud de este principio solo se protegen los productos y servicios para los que la marca se

---

<sup>86</sup> GIDDENS, A. “Consequences of Modernity.” Stanford: Stanford University Press, (1990).

<sup>87</sup> FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” Seattle UL Rev., 1996, vol. 20, p. 631., pág. 639.

encuentra registrada. Existe una excepción a este principio con la marca famosa. Una marca se considera famosa cuando es conocida por la mayoría del público consumidor. La protección de la marca famosa se establece a nivel internacional, por ejemplo la podemos observar en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS) del 15 de abril de 1994,<sup>88</sup> y dentro del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. En Europa se encuentra dentro de la Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE).<sup>89</sup>

No obstante, tenemos que señalar que la marca no es absolutamente intocable, ya que se permiten los usos de la marca tales como la crítica, la parodia, la referencia en la literatura. Incluso cuando se trata de la marca famosa, “algunos tipos de uso comercial siguen estando disponibles, incluida la publicidad comparativa exacta, la información periodística, los comentarios de noticias, y otros “usos justos nominativos” donde el término de marca registrada es la única manera de identificar lo que se discute”.<sup>90</sup>

En el derecho comparado existen dos formas básicas de adquisición de la marca. Las marcas pueden ser concedidas por los procedimientos formales o informales. La adquisición de una marca mediante el uso es la especialidad tradicional del *common law*. En este sistema, la primera persona que comenzó con el uso real y constante de una determinada marca para diferenciar ciertos tipos de productos o servicios en el comercio, adquiere la marca. Dado que se trata de un sistema desconocido para nuestra tradición jurídica, explicaremos cómo opera en la práctica, en base a un ejemplo que ofrece Froomkin. La empresa denominada “Joe’s Pizza” puede obtener una marca en la ciudad donde vende sus productos, pero no en todo el Estado o país entero. Esto permite la existencia de otras empresas con el nombre idéntico, siempre y cuando no exista la superposición territorial. Si una de estas empresas que comparten el mismo nombre se

---

<sup>88</sup> Véase el artículo 16. 2) 3).

<sup>89</sup> Véase el artículo 4.

<sup>90</sup> “Some types of commercial use remain available, including accurate comparative advertising, news reporting, news commentary, and other “nominative fair uses” where the trademarked term is the only way to identify the thing being discussed.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 615.

convierte en una empresa nacional, no puede menoscabar los derechos que posee la otra empresa, pero sí puede evitar su mayor expansión en el mercado.

Por lo tanto, la adquisición de la marca no está condicionada con el registro o con el cumplimiento de otras formalidades de naturaleza administrativa. Incluso cuando existe el registro de la marca, no es constitutiva, es sólo de carácter declarativo.

En el sistema basado en el registro, la creación y la extinción de los derechos de marca dependen de la inscripción en un registro nacional o regional pertinente, mantenido por la autoridad competente. Pero, es importante destacar que la posterior falta de uso de una marca registrada no extenderá el derecho. En los sistemas donde las marcas se adquieren por los procedimientos formales, las leyes establecen una manera específica de terminación de una marca, debido a la falta de uso. La terminación de la marca en estos casos produce efectos *ex nunc*.

A diferencia de los nombres de dominio de Internet, los derechos de marca son basados en el principio de la territorialidad. Sin embargo, la consecuencia más significativa de la naturaleza territorial de los derechos conferidos por la marca, es que diferentes personas pueden ser propietarios de los derechos de la marca idéntica o similar para los productos o servicios idénticos o similares en los diferentes Estados. Esto puede provocar problemas si la marca se utiliza en Internet. "Internet es un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para el público de cualquier lugar y en cualquier momento. En este sentido, el desarrollo de Internet ha planteado una serie de nuevas cuestiones jurídicas, la mayoría de los cuales se derivan de su naturaleza global."<sup>91</sup>

Es evidente que la globalización ha cambiado el ámbito territorial, mientras que las reglas para la protección de las marcas siguen siendo las mismas en su naturaleza. Por

---

<sup>91</sup> "The Internet is an interactive medium for communication, which contains information that is simultaneously and immediately accessible irrespectively of territorial location to public from any place and at any time. In this respect the development of the Internet has raised a number of new legal issues, most of which stem from its global nature." SLOVÁKOVÁ, Zuzana. "Protection of trademarks and the Internet with respect to the Czech law." J. Int'l Com. L. & Tech, 2006, vol. 1, p. 72., pág. 72.

lo tanto, podemos decir que la fuente de los problemas se encuentra en la extensión del derecho marcario, que se caracteriza por su alcance limitado, en un mercado geográficamente ilimitado, mediado por Internet. El desordenado escenario se complica más aún teniendo en cuenta que estos problemas no se limitan sólo a las marcas y existen en relación con todo tipo de signos distintivos en la web. En este aspecto, es importante señalar que los nombres de dominio también pueden reflejar intereses distintos que no se encuentran en la relación con los intereses marcarios, ni comerciales, sino, con el derecho a la identidad y los derechos de asociación, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, entre otros.

Está claro que existe un conflicto inherente entre el derecho marcario y el sistema de los nombres de dominio de Internet. Los principios de las marcas comerciales y del sistema de nombres de dominio no son compatibles, ya que están diseñados para lograr resultados diferentes.

Los principios básicos del derecho marcario permiten la coexistencia legal de dos o más marcas idénticas, ya que el derecho de marcas se organiza en torno a un conjunto de objetivos sectoriales, geográficos y principios nacionales. En contraste, en el ciberespacio se puede reclamar un único nombre de dominio. Sharok ofrece un ejemplo, demostrando que a pesar de que United Airlines y United Van Lines ambos tienen válidos derechos de marca para sus respectivos productos y servicios, sólo una de las partes puede registrar *united.com*.<sup>92</sup>

Como los principios del derecho mercantil no se aplican en los nombres de dominio de Internet, la atribución de los nombres de dominio se realiza aplicando el principio *First come, first served*, independientemente si el nombre de dominio contiene la marca ya existente, o incluso si el registrante tiene algún derecho, o al menos, un interés legítimo en el uso del requerido nombre de dominio. De esta manera se permite que una persona con la previsión de superar un titular de la marca sea capaz de registrar un nombre de dominio que contenga cualquier marca comercial. Por consiguiente, se dan los casos en donde una parte sin ningún derecho sobre una marca comercial que pertenece a otro,

---

<sup>92</sup> SHARROCK, Lisa M. "The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework." *Duke Law Journal*, 2001, p. 817-849., pág. 820.



registre el nombre de una marca como nombre de dominio, con el propósito de generar confusión entre los consumidores.

Las infracciones de este tipo están previstas y son sancionables por las legislaciones tradicionales. Incluso el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o, en inglés, TRIPS) prevé un derecho exclusivo de los titulares de marcas registradas contra el uso no autorizado de terceros “cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión”.<sup>93</sup>

Cabe destacar que incluso en ausencia de mala fe, el uso de un signo en Internet puede violar los derechos de los propietarios de marcas. Por ejemplo, la disputa se puede producir entre dos marcas idénticas o similares de diferentes propietarios y de diferentes Estados. En el derecho marcario, el peligro de confusión existe en estos casos sólo cuando los productos o servicios, para los que las dos marcas son registradas o utilizadas, son idénticos o suficientemente similares, con excepción de los casos de las marcas famosas o notorias. En el DNS como ya sabemos esto no es aplicable y como consecuencia sólo hay un número limitado de nombres de dominio disponibles. El ejemplo de Melinda Grifto respecto al tema de quién tiene el derecho prioritario sobre el [www.atlas.com](http://www.atlas.com) es bien ilustrativo. “¿Debería ir el derecho sobre el nombre de dominio [atlas.com](http://atlas.com), a la compañía ATLAS, una empresa de mudanzas que cotiza en bolsa y que ha gastado millones de dólares en publicidad de su nombre? ¿Debería ir a la “mamá y papá” que tienen una tienda de comestibles, ATLAS, porque han estado en el negocio por seis meses más que la empresa de mudanzas? ¿Debería ir a dos niños innovadores que quieren crear un sitio web, que contiene información de mapeo y del clima?

---

<sup>93</sup> Art. 16 (1) *El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.*

¿Debería ir a la famosa actriz llamada Cheryl Atlas? ¿Debería ir a cualquiera que lo desee, incluso si esa persona no lo usa?”<sup>94</sup>

Sin duda, el registro y el uso de nombres de dominio han dado lugar a una serie de controversias legales, muchas de las cuales no encajan en el análisis de la marca tradicional. Además, la naturaleza de las controversias varía, cubriendo los comportamientos como los conflictos entre varios titulares de marcas idénticas, el registro de los términos genéricos con el propósito de revenderlos por elevadas sumas de dinero, la ciberocupación, entre otros. Para detectar y construir el adecuado marco legal que rodea a estas disputas, es esencial categorizar el tipo de controversias que surjan.

## **2. Tipología de conflictos**

Hemos destacado que el carácter universal de Internet es incompatible con situaciones en las que diferentes personas físicas o jurídicas, que actúan en diferentes sectores de actividad o que actúen en diferentes territorios, son titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre un idéntico signo distintivo. Es comprensible que todas estas personas aspiren registrar un nombre de dominio que sea compatible con su marca comercial. Debido a que hoy en día la representación en Internet se convirtió en un imperativo, esto subraya aún más la importancia de este fenómeno. No obstante, utilizar el mismo signo distintivo no es sostenible en el DNS, que es, técnicamente basado en el requisito de la singularidad de nombres de dominio.

---

<sup>94</sup> “For example, who is entitled to use the domain name “www.atlas.com?” Should it go to ATLAS, a large publicly traded moving company who has expended millions of dollars advertising their name? Should it go to the “mom and pop” grocery store, ATLAS, because they have been in business six months longer than the moving company? Should it go to the two innovative kids who want to set up a mapping and climate information web site? Should it go to the famous actress named Cheryl Atlas? Should it go to anyone who wants it even if that person does not use it?” GIFTOS, Melinda S. “Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.” Chi.-Kent J. Intell. Prop., 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 3.

Dado que el registro del nombre de dominio excluye a todos los demás posibles usuarios legítimos de su uso, es razonable esperar que en algunos casos se dé lugar a disputas legales. Por supuesto, uno podría argumentar que un sujeto que no puede ejercer su derecho a un cierto nombre dentro del dominio de nivel superior .com, puede hacerlo dentro de algún otro dominio nacional o genérico de nivel superior. Aunque tal entendimiento no carece de fundamento, en la práctica, existen los límites a este tipo de oportunidades. A menudo se dan casos donde las personas registran todos los dominios disponibles. Esto se hace posible debido al principio *First come, first served* y al hecho de que los costos de registro de los nombres de dominio no son altos.

Es posible distinguir las disputas sobre los nombres de dominio de Internet en dos ramas principales. La primera rama son las disputas de buena fe mientras que la segunda son las controversias relacionadas con el registro abusivo de un nombre de dominio.

## **2.1. Disputas en donde las partes actúan de buena fe**

En la literatura, este tipo de disputas a menudo se caracteriza como las disputas de los intereses conflictivos. Se trata de conflictos entre múltiples usuarios legítimos, pues el registrante de un nombre de dominio tiene una causa legítima para usar el nombre de dominio que ha escogido. De esta manera, en la literatura se habla de la misma forma cuando se toman en cuenta las disputas entre las empresas que operan en diversos sectores o en diferentes mercados, y las disputas relacionadas con las diferentes categorías de derecho. Nos decidimos por diferenciar estos dos conceptos de disputa dentro de un mismo fenómeno para lograr una mayor precisión.

### **2.1.1. Disputas entre las empresas que operan en diversos sectores o en diferentes mercados**

Un buen ejemplo de esta categoría de disputas sobre los nombres de dominio es una demanda de Nissan Motor Co.,<sup>95</sup> conocida empresa que fabrica automóviles, contra Nissan Computer Corporation, una pequeña empresa que se especializa en la venta de

---

<sup>95</sup> Nissan Motor Co., et al. v. Nissan Computer Corp., et al. 378 F.3d 1002 (9th Cir., 2004).

equipos informáticos y la prestación de servicios relacionados. Como vemos, ambas partes en el conflicto fueron los titulares de la marca Nissan para diferentes productos o servicios. La disputa sobre el dominio nissan.com es inevitable, ya que solo una empresa puede adquirirlo.

La incompatibilidad del sistema DNS con los principios de la territorialidad y especialización de una marca puede dar lugar a conflictos entre las empresas que operan en diversos sectores o en diferentes mercados. Así, por ejemplo, el principio de la territorialidad de la marca supone la protección de ésta en el territorio del sistema jurídico en el que se ha registrado. Su aplicación en Internet daría lugar a situaciones donde cada uno de los tribunales nacionales que serían solicitados por los titulares, concedería la misma decisión, proporcionando la protección para la marca que está dentro de su propia jurisdicción.

Además surge la pregunta bajo qué condiciones la apariencia de un signo idéntico o confusamente similar en Internet podría constituir una conducta que da lugar a la infracción. Si aceptamos un concepto de infracción demasiado amplio, entonces bastaría que un signo sea visible en una pantalla de computadora en el Estado en el que existe un derecho en conflicto. Por consiguiente, el uso de un determinado signo en Internet podría dar lugar a demandas por infracción en prácticamente todos los Estados del mundo.

Para demostrarlo, vamos a analizar en más detalle el famoso caso SG 2 v. Brokat informationssysteme GmbH.<sup>96</sup> En este caso, la empresa francesa SG 2 ofrecía los servicios de pagos en línea y registró la marca "Payline" en Francia en 1996. El año siguiente, se solicitó un registro de marca comunitaria. Por otro lado, la empresa alemana Brokat, con sede oficial en Stuttgart, estableció en su dominio www.brokat.de una página web para los servicios de pago en línea, el cual contenía el subdominio brokat.de/payline. Al enterarse de lo dicho, SG2 presentó un requerimiento judicial contra Brokat con el cargo de violación a través de la reproducción de una marca comercial francesa registrada en el sitio web alemán. La Corte dictaminó que el sitio de Internet de la compañía Brokat era accesible en Francia y que, por tanto, el perjuicio fue ocasionado

---

<sup>96</sup> Nanterre District Court, October 13, 1997, company SG2 c. /Brokat Informations system GmbH.

en el territorio francés. La Corte emitió la orden judicial contra la utilización de la marca en Internet.

En esta situación se destaca el hecho de que el demandado nunca realizó las actividades en Francia, (e incluso no pudo hacerlo debido a las regulaciones de criptografía franceses)<sup>97</sup> y utilizó la marca solo en un sitio web alemán. Literalmente, esto significa que la Corte de Apelaciones de Nanterre en Francia llegó a la conclusión de que la infracción se había producido por el mero uso de la marca en Internet. Esta decisión causó un considerable número de críticas. La principal crítica fue que la Corte francesa no entendió que la empresa alemana podría también haber ganado con exactamente la misma decisión por parte un tribunal en Alemania. Además, dicha opinión podría conducir a una situación absurda donde ninguna de las empresas sería capaz de utilizar su marca comercial como el nombre de dominio.<sup>98</sup>

Debido a esta decisión, el principio “First come, first served” está denominado irónicamente “El primer denunciante, primer ganador”.<sup>99</sup>

Sin duda, la aplicación de los conceptos del derecho marcario en Internet, sin ninguna restricción y acomodación es inadecuada como un medio de solución de conflictos de marcas comerciales en la web. Si tal práctica judicial llegara a establecerse en todo el mundo, las empresas evitarían de forma permanente el uso de Internet para los propósitos de venta y publicidad.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> BETTINGER, Torsten, and THUM Dorothee. “Territorial Trademark Rights in the Global Village-International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet-Part Two.” IIC, 2000, vol. 31, no 2, p. 162-182., pág. 166.

<sup>98</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág.16.

<sup>99</sup> Ibid., p.16.

<sup>100</sup> BETTINGER, Torsten, and THUM Dorothee. “Territorial Trademark Rights in the Global Village-International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet-Part Two.” IIC, 2000, vol. 31, no 2, p. 162-182., pág. 291.

### 2.1.2. Disputas relacionadas con las diferentes categorías de derechos

Esta categoría consiste de las disputas *bona fides*, donde existe la competencia entre las partes que son titulares de los derechos que *a priori*, no se encuentran en la relación de competencia. Por esta razón, existe una variedad de tales disputas involucrando patronímicos, nombres de empresas, marcas comerciales, entre otras. Por ejemplo, los tribunales alemanes resolvieron las disputas entre los individuos con los nombres Shell<sup>101</sup> y Krupp<sup>102</sup> y las empresas con nombres idénticos. En estos casos, los tribunales alemanes fallaron en contra de las personas que registraron sus nombres personales como los nombres de dominio de Internet. En la opinión del autor Popović, las decisiones se basaron en un argumento inaceptable, ya que se dio mayor importancia a los intereses empresariales en comparación a los intereses de personas naturales en cuanto a la apropiación de los nombres de dominio.<sup>103</sup>

Sobre la base de un conflicto que opone una marca a un nombre patronímico, entre la jurisprudencia de los tribunales ordinarios en Nanterre se decidió lo contrario a lo ocurrido en Alemania.<sup>104</sup> Se trató de una disputa entre los laboratorios Garnier, especializados en cosméticos y una persona física de apellido Garnier. Basando su decisión en las disposiciones del Código de la Propiedad Intelectual que prohíbe registrar como marca un signo protegido por derechos preexistentes, el tribunal se negó a ordenar la transferencia del nombre de dominio garnier.com a la compañía.

Entre este tipo de disputas, particularmente interesante es el emblemático caso D2001-0537, conocido como el caso de Armani, resuelto mediante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI aplicando la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (Política Unifome).<sup>105</sup> Se trata de la disputa entre GA Modefine S.A

---

<sup>101</sup> OLG München, March 25, 1999,382 (shell.de).

<sup>102</sup> OLG Hamm, January 13, 1998; CR 1998, 241 (krupp.de).

<sup>103</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. "Imena internet domena i pravo intelektualne svojine", Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 18.

<sup>104</sup> Nanterre District Court, September 7, 2000, Societe Laboratoire Garnier c./ Jacques Garnier, disponible en [www.legalis.net](http://www.legalis.net)

<sup>105</sup> G.A. Modefine S.A. v. A. R. Mani, WIPO Case D2001-0537(20 de julio de 2001).

y el señor Mani, sobre el nombre de dominio armani.com. El demandante, la empresa GA Modefine S.A es el dueño de las marcas “Armani”, “Giorgio Armani” y “Emporio Armani” registradas en varios países. El demandado, señor Mani, cuyo nombre completo es Anand Ramnath Mani, es un artista gráfico de Vancouver.

Desde 1981, era conocido como A.R. Mani en su ámbito profesional. En 1995 el señor Mani registró el nombre de dominio en disputa. En esta dirección no se encontraba un sitio web, sino el demandado la utilizó para almacenar las direcciones de correo electrónico info@armani.com, me@armani.com y arm@armani.com. Mediante escrito de fecha 22 de mayo de 1997, los abogados estadounidenses del demandante contactaron al señor Mani ofreciendo la suma de 1.250 dólares a cambio de su nombre de dominio. El señor Mani exigió la cantidad de 1.935 dólares para la transferencia del nombre de dominio, con la condición de que la empresa GA Modefine SA no se opusiera al registro de su nombre de dominio amani.com.

El 23 de enero del 2001 los abogados del titular de la marca “Armani” contactaron una vez más al señor Mani mediante una carta que decía “el demandante ha llegado recientemente a saber que se registró el nombre de dominio” e invitó el señor Mani a “considerar la posibilidad de resolver el asunto de manera amistosa”. Como las condiciones de Mani no cambiaron y porque la GA Modefine SA se había negado a la propuesta de registro del dominio amani.com, se acercó al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

El demandante alegó que el demandado no tenía el derecho de registrar un nombre de dominio que representa sus iniciales, ya que este coincide con una marca famosa. Debido a que la marca “Armani” es notoriamente conocida, los consumidores se confunden diariamente. Además, se intentó demostrar la mala fe del demandado que no había aceptado la suma de 1.250 dólares, sino que exigió 1.935 dólares. Por su parte, el demandado señaló que bajo la ley canadiense, el riesgo de confusión no existía porque hay una clara diferencia entre los productos vendidos por el demandante y los servicios prestados por el demandado, así como entre los canales comerciales utilizados por las partes respectivas.

En cuanto a las alegaciones del demandante, el panel del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI encontró que a menudo, los individuos y las organizaciones registran los nombres de dominio basados en las iniciales de los nombres y combinaciones de sus nombres completos. También, el Panel expresó la opinión de que el hecho de que el demandado rechazara la suma ofrecida no constituía un caso de mala fe. El razonamiento se encontró en el hecho de que se trató de una cantidad relativamente pequeña de dinero, mucho menor a las sumas que ciberpiratas habían exigido en el momento.<sup>106</sup>

A pesar de que el Panel confirmó que el nombre de dominio es idéntico a la marca del demandante, el demandante no comprobó la mala fe. Además, el Panel consideró que el acusado tiene el derecho e interés legítimo vinculado al nombre de dominio. En consecuencia, el Panel se abstuvo de ordenar la transferencia del nombre de dominio.

Notemos una importante particularidad en este caso. Los expertos de la OMPI no son competentes para pronunciarse sobre los conflictos entre los titulares de los diferentes derechos sobre el mismo signo distintivo. La Política Uniforme está diseñada exclusivamente para tratar los casos de ciberocupación. El alcance del procedimiento de la Política Uniforme se refiere al registro abusivo de nombres de dominio, lo que constituye la violación de una marca comercial. En casos como éste, varios autores opinan que la mejor solución para el Panel sería rechazar la petición del demandante. La Política Uniforme no es un método de resolución adecuado, cuando se trata de las cuestiones jurídicas de mayor complejidad, ya que es su carácter basado en el propósito de su creación lo que la limita.

Otro caso muy similar, esta vez sobre el nombre de dominio maruti.com, se presentó ante el Panel de la OMPI.<sup>107</sup> El Panel se enfrentó a una parte que alegaba un derecho de marca comercial, mientras que la otra reivindicaba un registro de buena fe de un nombre de dominio correspondiente al nombre de una persona. El demandado alegó que Maruti es el nombre de un dios hindú y un nombre muy común entre las personas de origen hindú, como él. El Panel decidió a favor de la parte demandada debido a que

---

<sup>106</sup> En 1997 el fenómeno de la ciberocupación estaba en pleno desarrollo.

<sup>107</sup> Maruti Udyog Limited v. Tella Rao, WIPO Case D2000-0518 (14 de agosto de 2000).



el demandado presentó pruebas de que había registrado el nombre de dominio en disputa para los propósitos de la familia, que ha de ser considerado como un uso justo. Igualmente, el demandado no utilizó el sitio para fines comerciales y no hubo ninguna evidencia de la difuminación<sup>108</sup> de la marca “Maruti”.

Una vez más queremos destacar que el Panel no es un *instrumentum* adecuado para tratar los nombres de dominio en general. La Política Uniforme no está destinada a tratar cada nombre de dominio que viola el derecho marcario. En contrario, está estrechamente vinculada con la ciberocupación, cubriendo las disputas donde el registrante no tiene derecho legítimo sobre el nombre de dominio. Por esta razón, la Política Uniforme no se puede aplicar en la solución de controversias entre dos partes con intereses legítimos sobre una marca en particular. En tales situaciones, las disputas se deben resolver en una Corte apropiada de la justicia ordinaria. Evidentemente, el lado procedimental de la Política Uniforme permite que los Paneles lleguen a cuestionar las disputas que son de la jurisdicción exclusiva de los tribunales. Tales acontecimientos son una prueba clara de que necesitamos reexaminar dicho método de solución de controversias, teniendo en cuenta que conduce a dinamizar las malas prácticas.

Sin embargo, en el caso *The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff*,<sup>109</sup> encontramos un buen ejemplo donde el Panel del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI actúa de acuerdo con sus competencias. El Panel decidió a medida de la recitación de hechos donde debe quedar claro que no se trata de un caso de ciberocupación en absoluto. Más bien, destacaron que la disputa se basa en un incumplimiento de contrato y que el demandante buscó alivio a través del Panel por el hecho de que la propiedad en cuestión es un nombre de dominio. Además, el Panel destacó lo siguiente “este Panel no es un tribunal general de nombres de dominio, y la política no está diseñada para juzgar todas las disputas de cualquier tipo que se relacionen de cualquier manera con los nombres

---

<sup>108</sup> La difuminación (en inglés *tarnishment*) se produce cuando una marca famosa está vinculada a bienes o servicios de mala calidad o se retrata de una manera malsana.

<sup>109</sup> *The Thread.com, LLC v. Poploff*, WIPO Case No. D2000-1470 (5 de enero de 2001).

de dominio. Más bien, la política se hace a mano estrechamente para aplicarla a un tipo particular de ciberocupación abusiva".<sup>110</sup>

## **2.2. Disputas cuando las partes actúan de mala fe**

### **2.2.1. Cybersquatting (ciberocupación)**

En octubre de 1994, el periodista Joshua Quittner publicó en la revista Wired un artículo en el que criticaba el proceso utilizado al registrar los nombres de dominio de Internet, haciendo hincapié en que no existen reglas que impidan a una persona registrar y utilizar el nombre de otra persona, como parte de su dirección web. Para ilustrar esto, registró mcdonalds.com e invitó a los lectores a enviarle un correo electrónico a ronald@mcdonalds.com para recibir las propuestas sobre qué hacer con ese nombre de dominio. La compañía McDonalds reaccionó después de unos meses, demostrando el éxito de su experimento, confirmado su tesis de que muchas grandes empresas ignoraban las consecuencias negativas de este nuevo fenómeno. Los abogados de la famosa cadena de restaurantes de comida rápida, aunque siempre atentos a las posibles violaciones de su valiosa marca, no tuvieron ningún tipo de conocimiento de este hecho durante meses.

Algunos de los lectores sugirieron que se ofreciese la dirección de la empresa por elevadas sumas de dinero. La intención de Quittner no era más que crear material para su artículo de periódico, así que ofreció ceder su dirección si McDonald donaba 3 600 dólares a una escuela secundaria en Nueva York para un equipo de computación.

---

<sup>110</sup> "This Panel is not a general domain name court, and the Policy is not designed to adjudicate all disputes of any kind that relate in any way to domain names. Rather, the Policy is narrowly crafted to apply to a particular type of abusive cybersquatting."

Véase también Telaxis Communications Corp. v. Minkle, WIPO Case No.D2000-0005 (5 de marzo de 2000); Adaptive Molecular Tech., Inc. v. Woodward, WIPO Case No. D2000-0006 (8 de noviembre de 2001), Latent Technology Group, Inc. v. Bryan Fitchie, File No. FA0007000095285 (NAF, 1 de septiembre de 2000).

El resultado de este caso era beneficioso para ambas partes, el periodista demostró su afirmación, y McDonald recibió el nombre de dominio por un monto de donación relativamente modesto. En este caso, el nombre de dominio mcdonalds.com que incluye el nombre de una compañía famosa, se registró con el objetivo de observar el fenómeno de que las normas relativas al registro de nombres de dominio permiten la captura de los dominios que incorporan los signos distintivos de otras personas y que muchas de las grandes empresas no son conscientes de estos peligros.

Desafortunadamente, en muchos casos que siguieron, los motivos de quienes han registrado nombres de dominio que incorporan los signos distintivos de otros no eran tan inocentes. Los registros posteriores, en muchas ocasiones eran motivados por su posterior venta, normalmente a la persona que tenía un interés legítimo.

Por todo lo anteriormente expuesto, fácilmente podemos distinguir a la ciberocupación (en inglés, cybersquatting o domain name grabbing) como una categoría de controversias que abarca a las situaciones en las que una persona registra uno o más nombres de dominio que coinciden con las marcas ya existentes, con el fin de obtener beneficios comerciales. El éxito de la transferencia de un nombre de dominio dependerá del valor comercial de un determinado sitio web. Como señala Nilsen, el valor comercial de un sitio web se basa en dos determinantes; en primer lugar, depende del valor de la página web en sí mismo y en segundo lugar, de los anuncios que se le plantean y los costos de colocación, medidos por la cantidad de hits que recibe el sitio.<sup>111</sup>

En el sentido más estricto del término, podemos diferenciar dos fenómenos. La ciberocupación (cybersquatting) que consiste en el registro de los nombres de dominio con el único propósito de venderlos posteriormente al titular de la marca por elevadas sumas de dinero, y la ciberpiratería que se refiere a las situaciones donde los ciberpiratas obtienen los nombres de dominio con el fin de desviar a los clientes desde el sitio del propietario de una marca a su sitio web para beneficiarse de los clientes confundidos en cuanto a la procedencia de los productos o servicios.

---

<sup>111</sup> NILSEN, Jonathan O. "Mixing Oil with Water: Resolving the Differences Between Domain Names and Trademark Law." J. High Tech. L., 2002, vol. 1, p. 47., pág. 50.

Cabe señalar que en la mayoría de los casos en la literatura no se distingue entre piratería cibernética y cyberocupación, ya que este último término incluye tanto a los nombres de dominio que se registran con una intención de venderlos como los que se registran con la intención de desviar a los clientes. Para el propósito de este trabajo vamos a optar por la tendencia mayorista, ya que la distinción mencionada no incorpora ninguna diferencia a nivel práctico, y es de suma relevancia doctrinal.

Por lo tanto, los ciberpiratas pueden beneficiarse de los nombres de dominio de diferentes maneras, principalmente vendiendo el nombre de dominio al titular de la marca por un monto exorbitante, mediante la venta de anuncios o de sus propios bienes a través de Internet, utilizando el nombre de marca ya existente para atraer los clientes desprevenidos, entre otras. En consecuencia, cada actitud de los ciberpiratas abre un cúmulo de problemas para los propietarios legítimos de marcas, incluyendo las consecuencias legales de las infracciones respecto a la confusión y la dilución de la marca.

Este fenómeno fue particularmente común en los años noventa. Incluso, en el año 2008, en el caso *Pieno žvaigždės v. E. K.*,<sup>112</sup> ante la Corte regional en Vilnius, el demandado en su contestación señaló que comercializar los nombres de dominio es un negocio, donde está involucrada una gran cantidad de personas de todo el mundo y que el demandado, ha estado involucrado en este tipo de comercio desde hace algún tiempo.<sup>113</sup> Como podemos observar, la ausencia de los mecanismos jurídicos específicos para combatir este fenómeno, permite que el público piense que tales actividades son legítimas lo que excluye los principales valores de la sociedad y asimismo, demuestra la grave falta de respeto a los derechos de propiedad intelectual en general.

Como señala Popović existían dos etapas de actividades de cyberocupación. La primera se caracterizaba por el registro de nombres de dominio que contenían signos distintivos idénticos, mientras que la segunda etapa mostró la capacidad de adaptación de los

---

<sup>112</sup> UAB “Pieno žvaigždės” v. E. K., Tribunal Regional de Vilnius, división Civil, el 1 de octubre del 2008, la Decisión N° 2-1061-623 / 2008.

<sup>113</sup> SAULIŪNAS, Darius. “Domain Name Disputes in Lithuanian Courts: Silent Steps towards Fairness on the Net.” JURISPRUDENCE, 2011, vol. 18, no 3, p. 943-961.

ciberpiratas, que comenzaron a registrar los signos muy similares a una marca, pero no idénticos (por ejemplo, una marca con error mecanográfico).<sup>114</sup>

Uno de los más conocidos ciberpiratas a nivel mundial, Dennis Toeppen, ha registrado más de cien nombres de dominio correspondientes a marcas famosas, entre otras, [aircanada.com](http://aircanada.com); [deltaairlines.com](http://deltaairlines.com); [flydelta.com](http://flydelta.com); [australiaopen.com](http://australiaopen.com); [frenchopen.com](http://frenchopen.com); [lufthansa.com](http://lufthansa.com); [intermatic.com](http://intermatic.com); [neiman-marcus.com](http://neiman-marcus.com), etc. Posteriormente fue demandado por un importante número de empresas por motivos de infracción de marcas a través del registro de los nombres de dominio correspondientes a los titulares legítimos, exigiendo el dinero para su transferencia.

Uno de los casos de ciberocupación más conocidos involucra a Toeppen, quien fue demandado por Panavision International. La disputa se trató sobre el nombre de dominio [panavision.com](http://panavision.com).<sup>115</sup> Este fue un caso muy importante, teniendo en cuenta que se resolvió en una época donde aún no existían los mecanismos especializados para combatir la ciberocupación. Se trataba de un periodo previo a la promulgación de la ACPA (Anticybersquatting Consumer Protection Act) y la Política Uniforme de la ICANN.

Toeppen había pedido de Panavision International pagarle 13.000 de dólares a cambio de la transferencia del nombre de dominio [panavision.com](http://panavision.com). Es importante señalar que el único contenido en la página web eran las fotografías de vistas aéreas de la ciudad de Pana en Illinois. Dado que Panavision se negó a pagar por la transferencia del nombre de dominio en disputa, Toeppen registró un nombre de dominio correspondiente a otra marca de Panavision International, [panaflex.com](http://panaflex.com). El único contenido en la nueva página web fue la palabra "Hello".

La Corte consideró que Toeppen cometió una infracción mediante la dilución de la marca cuyo titular es Panavision International.<sup>116</sup> Toeppen argumentó que su uso del sitio web

---

<sup>114</sup> Por ejemplo, la compañía de software Zero Micro Software registró el nombre de dominio [microsoft.com](http://microsoft.com), con un cero en lugar de la segunda "o".

<sup>115</sup> *Panavision International, L.P. v Toeppen*, 141 F 3d 1316 (9th Cir 1998).

<sup>116</sup> *Lanham Trademark Act* define la dilución como la disminución de la capacidad de una marca famosa a identificar y distinguir bienes o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de:

- a) la competencia entre el propietario de la marca famosa y otras partes,
- b) riesgo de confusión, error o engaño.

es legítimo, que no tenía carácter comercial, y que, por lo tanto, él no se apropió indebidamente de la marca. El razonamiento de la Corte fue que el nombre de dominio es más que una simple dirección, y que cumple con el importante propósito de identificación de la entidad que posee el sitio web correspondiente. Lo revolucionario de la decisión, fue que la Corte consideró que el intento de vender los nombres de dominio correspondientes a las marcas comerciales fue un uso comercial en sí mismo, como lo requiere la *Lanham Act*.

Queremos destacar que en la doctrina a veces se habla de la ciberocupación no comercial. Esta categoría se refiere a las situaciones donde se registran los nombres de dominio para un fin predominantemente no comercial.

El caso *Planned Parenthood*<sup>117</sup> implicó a un registrante de un nombre de dominio derivado de la marca registrada por otra entidad, “Planned Parenthood” en un intento de presentar las opiniones críticas de las actividades del demandante. El demandante, *Planned Parenthood Federation of America* es una organización sin fines de lucro, que ofrece información al público acerca de la salud reproductiva, planificación familiar, el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, los anticonceptivos y los abortos. El demandante opera un sitio web bajo el nombre de dominio *ppfa.org*.

El demandado es una persona natural, el señor Richard Bucci, defensor de la política contra el aborto que conduce un programa de radio católico, el cual criticaba constantemente al demandante por su postura sobre el aborto y la anticoncepción. Con el propósito de atraer a los usuarios de Internet que pueden estar a favor del aborto ha registrado el nombre de dominio *www.plannedparenthood.com*, donde estableció un sitio web. Cuando los usuarios estaban accediendo a la página web, fueron recibidos con el título “Bienvenido a la página principal de Planned Parenthood.”

Podemos decir que este caso de ciberocupación es atípico. En el sentido clásico del término ciberocupación, no se trata de un registro en mala fe para obtener dinero del legítimo titular de la marca. Es más, el demandado no tenía ninguna intención de vender

---

<sup>117</sup> *Planned Parenthood Federation of America Inc. v. Bucci* U.S. District Court Southern District of New York No. 97 Civ. 0629 (KMW), (26 de marzo de 1997).

el nombre de dominio a la organización Planned Parenthood. La satisfacción del demandado se encuentra en un propósito particular. Bucci sí tenía la intención de confundir a los usuarios de Internet, utilizando el nombre de dominio para ganar la publicidad y hacer pasar sus puntos de vista sobre el aborto de forma gratuita.

Sin embargo, cuando una persona registra un nombre de dominio con un propósito no comercial, esto no descarta la posibilidad de acompañarlo con un objetivo diferente a obtener simples beneficios comerciales.

El nombre de una persona famosa también puede ser utilizado en mala fe, registrándolo directamente como un nombre de dominio o en combinación con otra palabra o marca.<sup>118</sup> Los nombres personales se han convertido en los objetos de numerosas disputas. Esto se debe a su valor comercial y su estatus incierto desde la perspectiva del derecho marcario. En general, los ciberpiratas registran los nombres de celebridades, deportistas, políticos, actores, cantantes, de las personas destacadas en el ámbito de los negocios, u otras y esperan que la persona cuyo nombre se incorpora en el nombre de dominio lo compre por un alto precio.

Sin embargo, además de los fines comerciales, tales registros pueden realizarse con fines expresivos o una combinación de fin expresivo y comercial. En el caso del dominio [brucespringsteen.com](http://brucespringsteen.com), el motivo principal era establecer un sitio web de los admiradores del popular músico estadounidense Bruce Springsteen. Aunque el dominio no comercial [brucespringsteen.com](http://brucespringsteen.com) se registró con el propósito expresivo, es posible que los operadores del sitio obtengan los beneficios comerciales “por honorarios para unirse al club de fans o de suscribirse a un boletín, o accionando un clickfarm en el sitio web de carga.”<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Ese fue el caso de la cantante Britney Spears ([britneyspearsplayboy.com](http://britneyspearsplayboy.com)).

<sup>119</sup> “...by charging fees to join the fan club or to subscribe to a newsletter, or by operating a clickfarm on the website.” LIPTON, Jacqueline D. “Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution.” *Harvard Journal of Law and Technology*, Forthcoming, vol. 23, 2010., pág. 464.

Lipton opina que es relativamente fácil para los especuladores de los nombres de dominio vencer a la gente famosa debido a que muchos individuos famosos a diferencia de los titulares de marcas no tienen o incluso no quieren su presencia en Internet.<sup>120</sup>

El éxito de la persona famosa dependerá de la capacidad de establecer el significado secundario necesario para proteger la marca. De este modo, la famosa actriz, Julia Roberts, logró recuperar su nombre de dominio juliaroberts.com después de convencer al Panel de la OMPI que su nombre patronímico es marca del sistema common law. Básicamente, se argumentó que su nombre había adquirido un significado secundario a través de su uso.<sup>121</sup>

Pero, en el caso de los nombres de dominio williamjclinton.com, williamclinton.com y presidentbillclinton.com aplicando la Política Uniforme, el Panel decidió que los dominios no eran registrados en mala fe, sino con un fin expresivo. Aunque el ex presidente de los Estados Unidos de América, William Clinton, estableció los derechos de la marca en su nombre personal, el Panel no ordenó la transferencia de los nombres al ex presidente.<sup>122</sup>

En el caso Springsteen v. Burgar, se presentaron las complejidades en el intento de establecer si el nombre del famoso músico había adquirido un significado secundario y por lo tanto, si se le debía dar la protección de marcas.<sup>123</sup>

Podemos suponer los problemas que surgen cuando más de una persona famosa tiene el mismo nombre.<sup>124</sup> Además, surge la pregunta ¿deberían darse a las celebridades derechos diferentes que a los no famosos, y en qué postura se fundamenta esto? Sin embargo, estos conflictos requieren un cuidadoso equilibrio de los derechos de libertad de expresión, los derechos de propiedad y los intereses comerciales.<sup>125</sup> La lógica en la que subyace la Política Uniforme es de proteger las marcas comerciales. “Los

---

<sup>120</sup> Ibid., p. 463.

<sup>121</sup> Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, WIPO Case No. D2000-0210(29 de mayo de 2000).

<sup>122</sup> Clinton v. Web of Deception, NAF Claim No. FA0904001256123 (1 de Junio de 2009).

<sup>123</sup> Springsteen v. Burgar, WIPO Case No. D2000-1532, (25 de enero de 2001).

<sup>124</sup> Grifto señala que Michael Jordan es un ex jugador de baloncesto muy famoso. Sin embargo, otro Michael Jordan es el ex director ejecutivo de Westinghouse. Probablemente existen cientos, si no miles, de otros Michael Jordan en todo el mundo.

<sup>125</sup> GIFTOS, Melinda S. “Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.” Chi.-Kent J. Intell. Prop., 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 4.



mecanismos de resolución de los conflictos actuales se centran en la protección de los intereses de marcas comerciales, a menudo en detrimento de otros intereses sociales importantes que pueden inhibir en un determinado nombre de dominio.”<sup>126</sup> Esto crea una incertidumbre significativa en relación con su aplicación a las controversias fuera de este ámbito. La reivindicación de los derechos en los nombres de las personas famosas es más adecuada que sea dirigida por los tribunales ordinarios.

En muchos casos nos podemos hacer la pregunta si el derecho marcario es aplicable en ciertas conductas, incluso cuando está claro que las conductas de los ciberpiratas son moralmente inaceptables. Por esto varios autores invitan a desentrañar los diferentes tipos de motivaciones para la ciberocupación y tratarlos de forma diferente, teniendo en cuenta que no son todos los comportamientos motivados por la ganancia comercial. “Si vamos a proteger más intereses en línea que intereses de marcas comerciales, un enfoque más sofisticado para nombres de dominio tiene que ser desarrollado.”<sup>127</sup>

También, nos corresponde señalar que se dan las disputas de los nombres de dominio de Internet en cuanto al registro de los nombres geográficos, principalmente los nombres de comunas y regiones. Podemos examinar una disputa entre el gobierno de Nueva Zelanda y la compañía Virtual Countries Inc. que había registrado el nombre de dominio newzealand.com.<sup>128</sup> El gobierno neozelandés exigió la transferencia del nombre de dominio afirmando que el término de New Zeland es la marca comercial de productos y servicios sobre el cual todos los ciudadanos de Nueva Zelanda y sus instituciones ejercen el derecho colectivo.

---

<sup>126</sup> “The problem is that the current dispute resolution mechanisms are focused on the protection of commercial trademark interests, often to the detriment of other socially important interests that may inhere in a given domain name.” LIPTON, Jacqueline D. “Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy.” *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 3.

<sup>127</sup> “If we are going to protect more interests online than commercial trademark interests, a more sophisticated approach to domain name disputes needs to be developed.” LIPTON, Jacqueline D. “Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy.” *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 28.

<sup>128</sup> *Her Majesty the Queen, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries Inc.*, WIPO Case No. D2002-0754.

El Panel de la OMPI rechazó este argumento afirmando que los topónimos no son marcas comerciales de productos y servicios. Además añadió, que sin duda pueden adquirir el carácter marcario, si a través del uso, reciben un significado secundario y que esto no había sido el caso aquí. Como ejemplo de tal situación, el Panel habló de la cadena de supermercados Islandia. Por todo lo dicho, el Panel llegó a la conclusión de que esto no fue un caso de mala fe y se abstuvo de ordenar la transferencia del nombre de dominio respectivo.

Los expertos de la OMPI a través de los Paneles decidieron de manera similar en otros casos de nombres geográficos. Esto se debe al hecho de que los demandantes no lograron probar que estos nombres debían ser considerados como marcas no registradas. En la disputa relacionada con el nombre de dominio *mexico.com* entre el Consejo de Promoción Turística de México y Latin American Telecom Inc.,<sup>129</sup> el Panel llegó a la conclusión que el nombre de México es sólo una indicación geográfica. Además, afirmó que mientras las indicaciones geográficas no están protegidas como tales en virtud de la Política Uniforme, pueden sin embargo ser objeto de protección en virtud de la Política como marcas registradas como tal, o si se demuestra por la evidencia de que a través del uso se ha convertido en distintivo de los bienes o servicios.

En este sentido las denominaciones geográficas pueden ser protegidas como marcas, de la misma manera como las palabras descriptivas (genéricas), cuando se demuestra que han adquirido un carácter distintivo. En dicho caso, por todas las razones anteriores, la demanda fue rechazada, ya que la distinción relevante no había sido identificada. El Panel declaró que la demanda se había presentado de mala fe y constituía un abuso del procedimiento administrativo.

Sin embargo, opinamos que este tipo de disputas pueden ser llevadas ante los tribunales ordinarios que pueden ser más abiertos a la calificación de las denominaciones geográficas como signos con “significado secundario”. Si un demandante no puede establecer la marca en un término geográfico o cultural no tendrá los recursos contra el titular del nombre de dominio. Simplemente, en virtud de la Política Uniforme, no existe

---

<sup>129</sup> Consejo de Promoción Turística de México v. Latin American Telecom Inc., WIPO Case D2004-0242 (19 de julio de 2004).

una acción disponible sin la infracción de una marca.<sup>130</sup> Esto significa que el enfoque regulatorio de la Política Uniforme demuestra que los derechos marcarios tienen la prioridad sobre otros intereses legítimos. Por otro lado, como plantea Lipton, el hecho de que la Política Uniforme es la vía más accesible de recursos para los demandantes en las disputas sobre los nombres de dominio, podría motivar a algunos árbitros para encontrar marcas en los nombres de personas y en los indicadores culturales y geográficos con demasiada facilidad. En su opinión, esto en sí mismo puede ser un argumento suficiente para la identificación y desarrollo de justificaciones teóricas para la regulación del nombre de dominio fuera de la política basada en el derecho marcario.<sup>131</sup>

Además, Lipton advierte que de acuerdo tanto con la ACPA como con la Política Uniforme, el registro de múltiples nombres de dominio correspondientes a marcas comerciales de otra persona es un factor expreso de mala fe.<sup>132</sup> Sin duda, esto ocurre con los registros intencionales de los nombres de dominio correspondientes a las marcas comerciales. Lipton destaca que el registro de nombres de dominio correspondientes a términos culturales y geográficos que pudieran corresponder en algunos casos a las marcas, no es lo mismo que el registro intencional de marcas comerciales.

Las motivaciones de las dos conductas son diferentes. A diferencia de la ciberocupación tradicional, el escenario que involucra las denominaciones geográficas se basa en la casualidad. Si por casualidad un nombre de dominio corresponde a una marca comercial, el registrante podría casualmente beneficiarse a través del *clickfarm* de los usuarios de Internet que buscan la web oficial del titular de la marca.<sup>133</sup> En ausencia de los motivos para beneficiarse de la marca de otra persona, pero cuando los beneficios ocurren casualmente, la aplicación de las normas basadas en la política de protección

---

<sup>130</sup> Véase el artículo 4. a) i) de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

<sup>131</sup> LIPTON, Jacqueline D. "Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution." *Harvard Journal of Law and Technology*, Forthcoming, vol. 23, 2010., pág.478.

<sup>132</sup> U.S.C. § 1125(d) (1) (B) (i) (VIII) (2006); UDRP, 4(b) (ii).

<sup>133</sup> LIPTON, Jacqueline D. "Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution." *Harvard Journal of Law and Technology*, Forthcoming, vol. 23, 2010., pág.471.

de las marcas comerciales no es muy útil.<sup>134</sup> Es más, la política de la protección de las marcas comerciales empleada actualmente no se pronuncia acerca de este tema.

Por esta razón, se dan las dudas doctrinales en cuanto a la necesidad de establecer nuevas regulaciones específicas para proteger los indicadores culturales y geográficos que no están registrados, tanto como el resto de los signos distintivos, donde el derecho de la marca no se aplica adecuadamente. Lipton cree que la institución jurídica del enriquecimiento sin causa sería el mejor ajuste, especialmente para desarrollar normas que impidan *clickfarmers* de la “obtención de beneficios comerciales que aprovechan las palabras y frases que tienen un significado especial para uno o más grupos culturales, incluso si esa importancia no se manifiesta en una marca u otro derecho de propiedad”.

<sup>135</sup> Además, añade que a través de esta lógica, sería posible preparar un régimen basado en la noción de que un solicitante de registro no debe enriquecerse injustamente a expensas de un grupo de personas con un interés legítimo en una palabra o frase en particular.

Las controversias relativas a los dominios de Internet principalmente están relacionadas con los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, es posible discutir los casos de infracción de derechos de autor en el contexto de los nombres de dominio de Internet. “Las oportunidades que ofrece la tecnología moderna pueden cuestionar los elementos de los derechos morales de los autores, en particular, la obligación de respetar el nombre del autor <sup>136</sup> y la integridad<sup>137</sup> de la obra de autor.”<sup>138</sup>

---

<sup>134</sup> Ibid., p. 471.

<sup>135</sup> “...making commercial profits that capitalize on words and phrases that have particular significance to one or more cultural groups, even if that significance is not manifested in a trademark or other property right.” LIPTON, Jacqueline D. “Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution.” *Harvard Journal of Law and Technology*, Forthcoming, vol. 23, 2010., pág. 471.

<sup>136</sup> A veces se define como el derecho de la paternidad. Es el derecho que tiene el autor a que se reconozca la obra como suya y a vincular su nombre a ella.

<sup>137</sup> El derecho a la integridad de la obra permite a autor impedir cualquier deformación, mutilación, demérito, cualquier atentado a la obra que puede perjudicar su honor o reputación, debido a que la personalidad y la reputación están vinculados a la obra.

<sup>138</sup> “Mogućnosti koje pruža savremena tehnologija mogu dovesti u pitanje elemente moralnih prava autora, naročito obavezu poštovanja imena autora i integriteta autorskog dela.” POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 43.

Es posible registrar nombres de dominio idénticos a los nombres que son una parte integral de la obra y que como tales gozan de protección. El caso Calimero es bien ilustrativo.<sup>139</sup> El sitio web alojado en la dirección calimero.org fue creado para promover el sadomasoquismo. El nombre de dominio calimero.org en este caso, coincide con una serie de dibujos animados, creado en 1963 por el diseñador y guionista italiano Antonio Pagotto. Los derechos a la utilización del carácter Calimero son manejados exclusivamente por REVER Srl, empresa que ha producido y que se encarga de la distribución de la serie. Pagotto ante la Corte afirmó una infracción de derechos de autor y una infracción de la marca a través de la parodia. La Corte de primera instancia competente para los asuntos civiles, sobre los valores más altos en Nanterre decidió que los actos constituían tanto en la infracción de los derechos patrimoniales de REVER Srl, como en la infracción de los derechos morales del autor Pagotto, encontrando el uso contrario al carácter de la obra.

Para finalizar la presentación de este fenómeno, cabe señalar que una actividad común en relación con los nombres de dominio es la práctica de especular con los nombres de dominio. “No hay nada inherentemente ilegal en especular con los nombres de dominio con el fin de venderlos a terceros, siempre y cuando la acción de la persona registrada es puramente especulativa.”<sup>140</sup> Esto se refiere a la situación cuando el registro y el uso del nombre de dominio no producen un riesgo de confusión con la marca existente. Algunos casos que en primera vista pueden parecer ciberocupación son perfectamente legales. Por ejemplo, es completamente lícito registrar el dominio business.com con el motivo de venderlo más tarde. El término business.com es genérico, y no existe la posibilidad de crear confusión con las marcas. El mercado de los nombres de dominio genéricos está desarrollado fuera de la esfera del derecho marcario.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Nanterre District Court, March 24, 2000, Pagotto c. / M.G. et V. Lacambre, Altern.org.

<sup>140</sup> “There is nothing inherently illegal about speculating in domain names for the purpose of selling them to other parties, so long as the registrant’s action is purely speculative.” SHARROCK, Lisa M. “The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework.” Duke Law Journal, 2001, p. 817-849., pág. 823.

<sup>141</sup> Véase la página 67 del presente trabajo.

### 2.2.2. Typosquatting

Con la ciberocupación se ha desarrollado otro interesante fenómeno del abuso a través del registro de los nombres de dominio, denominado como *typosquatting*. En este caso, el nombre de dominio registrado contiene el nombre de una marca comercial escrito con error. Por ejemplo, la gente se equivoca en teclear y puede escribir ayhoo.com en lugar de yahoo.com o trabel.com en lugar de travel.com. Igual como en el caso de *cybersquatting*, la persona que registra un nombre de dominio también intenta reflejar una marca con la idea de atraer a los usuarios de Internet a su sitio web.

Se parte de la suposición de que al menos algunos de la enorme cantidad de personas cada día en sus navegadores de Internet llegarán a escribir, por accidente o por ignorancia, por ejemplo, trabel.com, en vez de travel.com. En las disputas sobre el nombre de dominio en este sentido, aplicando la Política Uniforme, el *typosquatting* se trata la mayoría de las veces como un caso de ciberocupación. El *typosquatting* que implica falta de ortografía en relación con una marca comercial se rige actualmente por la ACPA y la Política Uniforme.

Aunque uno podría registrar errores ortográficos comunes de palabras genéricas, nombres personales e indicadores culturales o geográficos con la esperanza de atraer el tráfico de Internet, si estos no corresponden a las marcas, no plantean actualmente un sistema de regulación. Esto crea un vacío significativo. “Por ejemplo, un especulador de nombres de dominio que no podía permitirse el lujo de negociar “porn.com” podría registrar más fácilmente “pron.com” con la esperanza de atraer a los clientes.”<sup>142</sup>

La conducta en la cual consiste el *typosquatting* puede elevar una presunción inicial de la conducta de mala fe.<sup>143</sup> El hecho de que alguien ha registrado, probablemente intencionalmente una falta de ortografía deliberada de la marca o el nombre de otra persona puede sugerir un motivo de mala fe per se, ya que es altamente probable que

---

<sup>142</sup> “For example, a domain name speculator who could not afford to bargain for “porn.com”<sup>122</sup> might more easily register “pron.com” in the hope of attracting customers.” LIPTON, Jacqueline D. “Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution.” Harvard Journal of Law and Technology, Forthcoming, vol. 23, 2010., pág. 474.

<sup>143</sup> Ibid., p.475.

se ha llevado a cabo para un fin comercial. A pesar de que el *typosquatting* involucra a las marcas comerciales, también supone algunos nombres personales. Como ya vimos, muchos nombres personales son de gran valor comercial, a pesar de la posible falta de protección del derecho de la marca. Teniendo en cuenta el hecho de que el Congreso estadounidense aprobó las normas contra la ciberocupación específica relativa a los nombres personales, el *typosquatting* puede ser la base para la aplicación de las normas relativas a la protección de las personas famosas y los nombres personales, que han adquirido un significado secundario a través de su uso, necesario para protegerlos como las marcas comerciales.<sup>144</sup>

### 2.2.3. Palming off

Una forma popular de infracción de la marca se refiere al *palming off*. Se puede manifestar dentro de las siguientes situaciones que componen este tipo particular de infracción de la marca en el sistema del common law:

- a) cuando una persona o empresa intenta sustituir una marca de bienes en el caso donde el consumidor pide otra marca;
- b) cuando el infractor intencionalmente quiere defraudar y confundir al comprador
- c) cuando no existe una intención fraudulenta por parte del infractor, pero el riesgo de confusión se produce entre los compradores.

Esto quiere decir que el término *palming off* se ha convertido en sinónimo de riesgo de confusión. Los nombres de dominio registrados con la intención de provocar *palming off*

---

<sup>144</sup> *Anticybersquatting Consumer Protection Act* 15 U.S.C. § 8131 (West Supp,2009), que proporciona protecciones piratería cibernética para individuos, en la sección 8131( )1 a) establece lo siguiente: *Cualquier persona que registra un nombre de dominio que consiste en el nombre de otra persona que vive, o un nombre sustancialmente y al mismo confusamente similar, sin el consentimiento de esa persona, con el objetivo específico de aprovecharse de dicho nombre vendiendo el nombre de dominio con fines de lucro a esta misma persona o a tercera parte, será responsable en una acción civil por dicha persona.*

*“Any person who registers a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person’s consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party, shall be liable in a civil action by such person.”*

se dirigen hacia la fama y la buena voluntad incorporada en la marca comercial de otra persona. “Por ejemplo, una tienda de mascotas podría registrar el nombre [www.cocacola.com](http://www.cocacola.com) y utilizarlo en relación con su sitio web de la empresa. Aunque la tienda no tiene ningún interés en el nombre de Coca-Cola, utiliza la marca como nombre de dominio para atraer a la gente al sitio. La tienda de mascotas espera que una vez que la gente entre en su sitio web, se quede un rato y vea los productos de la tienda. De esta manera la tienda de mascotas genera nuevos espectadores de sus productos los cuales nunca habrían obtenido previamente.”<sup>145</sup>

En el caso de *Hasbro Inc. V. Internet Entertainment Group Ltd.*, el demandante Hasbro es una empresa que fabrica el juego infantil de Estados Unidos conocido como Candyland. El demandado es una empresa que ha registrado y utilizado la dirección de Internet [candyland.com](http://candyland.com) de contenido pornográfico. La Corte sostuvo que el nombre de dominio [candyland.com](http://candyland.com) utilizado en relación con un sitio web de pornografía diluye la famosa marca “Candyland”.<sup>146</sup>

Estas disputas también pueden ocurrir en el ámbito de la competencia desleal. El *modus operandi* que se da en estas situaciones es que una empresa registra el nombre de dominio que coincide con la marca de su competidor y vincula el nombre de dominio a su propio sitio web establecido para la empresa. De este modo, atrapa primero los posibles consumidores, ya que si buscan el sitio web del competidor pueden redireccionarlo a su propia página. Como en estos casos se trata de ofrecer el mismo tipo de servicio o vender el mismo tipo de producto, la lucha por los consumidores es obvia.

Las Cortes generalmente pueden resolver estas diferencias en el marco de la competencia desleal, la ley de dilución o aplicando las normas de la infracción de la marca. Como sabemos, la infracción de la marca en el sentido tradicional ocurre solo

---

<sup>145</sup> “For example, a pet store could register the name “[www.cocacola.com](http://www.cocacola.com)” and use it in connection with its company web site. Although the store has no interest in the name Coca-Cola, it uses the trademark as a domain name to attract people to the site. The pet store hopes once people get to its site, they will stay a while and see what the store offers. This way the pet store generates new viewers it never would have previously obtained.” GIFTOS, Melinda S. “Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.” *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 4.

<sup>146</sup> *Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd.*, 40 U.S.P.Q.2d 1479 (W.D. Wash. 1996).



cuando existe la confusión de los clientes en relación con determinados productos o servicios. Sin embargo, aunque las Cortes utilizan diferentes métodos para determinar la posible causa de confusión, en algunos casos, no es tan evidente. De este modo, las Cortes estadounidenses desarrollaron la teoría conocida como *initial interest confusion*.

En algunos casos, las Cortes han eliminado la dificultad jurídica en la interpretación de la confusión como el requisito de proteger la marca, empleando el concepto de la confusión del interés inicial.<sup>147</sup> Las Cortes han sostenido que existe confusión del interés inicial en las situaciones donde los usuarios de Internet que buscan el sitio web del titular de una marca son desviados por los nombres de dominio idénticos o confusamente similares a sitios web de competencia, o en ciertos casos donde se trata de los sitios críticos.

En este contexto, incluso si el usuario se da cuenta de inmediato de que la página web en la que ha llegado no está relacionada con la entidad cuyo sitio web inicialmente se pedía, existe un riesgo significativo de que el usuario no vuelva a la página web del propietario de la marca. Como un ejemplo, Michael B. Landau sugiere que si abre un lote de autos usados llamado "MercedesCity", pero realmente vende Fords no habría confusión una vez que el cliente visite el lote. Sin embargo, todavía existe el riesgo de confusión previa demostrado por el hecho de que el cliente visitó el lote.<sup>148</sup>

La aplicación de dicho concepto es significativa en las situaciones donde el propietario del sitio web competidor ha obtenido el beneficio debido al uso no autorizado de la otra marca y de manera que no informa al usuario de Internet de antemano de la verdadera naturaleza de la página web. Asimismo, la incorporación de la marca ya existente del otro titular en un nombre de dominio aporta la credibilidad indebida a la página web del competidor.

---

<sup>147</sup> Véase, por ejemplo, *Brookfield Communications, Inc. Coast v. West Entm't Corp.*, 174F.3d 1036, 1062 (9th Cir. 1999), o ya mencionado caso *Nissan Motor Co., et al. v. Nissan Computer Corp., et al.* 378 F.3d 1002 (9th Cir., 2004) donde la Corte aplicando la doctrina de la confusión de interés inicial sostuvo que la pantalla de los anuncios que promueve la venta de automóviles en el sitio del demandado infringe la marca comercial del demandante.

<sup>148</sup> BLACKMAN, Keith. "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The." *Harv. JL Tech*, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 216.

#### 2.2.4. Parodia y suck sitios

Los derechos de propiedad intelectual en Internet tienen varios niveles, así que la protección de los mismos puede ocasionar la confrontación con la libertad de expresión. Este conflicto puede aparecer bajo varias formas diferentes. Una persona puede registrar el nombre de dominio que se asemeja a una marca comercial y vincularlo con un sitio web de contenido expresivo. También, el sólo nombre de dominio *per se* puede representar una parodia o una crítica, refiriéndose a una marca comercial, lo que está acompañado dentro del contenido de la página web. En este contexto, en la práctica, la mayoría de los nombres de dominio incluyen la marca comercial combinada con la palabra que asocia a un contenido crítico o de parodia. De este modo se estableció la práctica de registrar los nombres de dominio correspondientes a las marcas comerciales acompañados con la palabra inglés “suck”. El objetivo de tales comportamientos es sugerir la mala calidad de los productos o servicios de una determinada compañía.

A pesar de que algunos autores también consideran estos casos como un tipo de ciberocupación, creemos que representa una categoría especial del uso de mala fe de signos distintivos, y esto es por la siguiente razón. Básicamente, los sitios web en estos casos no son de carácter comercial, solo sirven para expresar las opiniones de los consumidores. El objetivo del sitio alojado en esta dirección no se encuentra en las prácticas abusivas de la competencia desleal, sólo se expresa la opinión de un grupo de usuarios de Internet. En la mayoría de los casos, el titular del nombre de dominio no tiene ninguna intención de venderlo y esto es, en efecto, un caso de uso de nombres de dominio no comercial.

Los registros abusivos que sirven como una forma de parodia o crítica pueden ser clasificados en función de lo que ha motivado a los solicitantes de registro para registrar un nombre de dominio y crear un sitio web correspondiente. De esta manera diferenciamos los sitios de discusión, los sitios de ajustes de cuentas (score-settling sites) y los sitios críticos (suck sites).<sup>149</sup> Los sitios de discusión sirven para el intercambio de las opiniones sobre los productos o servicios de una determinada marca. Los *score-*

---

<sup>149</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 44.

*setting* son los sitios web de las personas que no han quedado satisfechas con los productos o servicios de una compañía. El objetivo de los *score-setting* sitios es denunciar públicamente los hechos o actividades que pudieran haber dañado al titular de un nombre de dominio y advertir a los potenciales clientes. Como ya mencionamos, el tercer tipo engloba los sitios críticos. Sus nombres de dominio a menudo se registran por los accionistas minoritarios de una empresa o asociación de clientes de una empresa.<sup>150</sup>

Cabe mencionar que de acuerdo con la jurisprudencia estadounidense, aplicando la ACPA, a veces se utiliza el término “cybergripping” con la idea de definir sitios web dedicados a criticar a una persona, producto o negocio.<sup>151</sup> Estos conflictos son significativos, teniendo en cuenta que son cada vez más frecuentes. En respuesta, muchas empresas están registrando estos mismos tipos de nombres de dominio con la idea de evitar los usos expresivos relacionados con su marca.

La doctrina no estableció una postura uniforme acerca de este fenómeno, por lo que la legalidad de esta práctica es cuestionable. Sin duda, en algunas situaciones la práctica de registrar y utilizar los nombres de dominio peyorativos es ilegítima. Esto se da siempre y cuando se utilicen con fines comerciales, donde los titulares de los nombres de dominio se aprovechan de la reputación de una marca del competidor para atraer el tráfico, lo que constituye la ciberocupación.

Sin embargo, algunos usos de estos sitios son sumamente expresivos y por lo tanto son legales, mientras otros combinan elementos expresivos y comerciales. Actualmente, no existe una clara regulación relativa a esta problemática. El desarrollo de un marco teórico más coherente para la regulación del nombre de dominio debería encontrar un equilibrio entre dos conceptos en conflicto. La necesidad principal es establecer la protección de la libertad de la expresión y al mismo tiempo no contribuir a la competencia desleal.

Una cantidad menor de Panelistas que se enfrentaron con este tipo de disputas dentro del sistema alternativo de resolución de conflictos (ADR) opina que la adición de las

---

<sup>150</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 45.

<sup>151</sup> Véase el caso *Lucent Techs., Inc. v. lucentsocks.com*, 95 F. Supp. 2d 528, 535 n.9 (E.D. Va.2000).

palabras “suck” o similar a una marca comercial, de manera que el nombre de dominio incluye los dos conceptos acompañados con el dominio de nivel superior, conduce automáticamente a una suficiente diferenciación. Teniendo en cuenta que en el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que se trata de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a su marca comercial, en dichas situaciones, no logra establecer la existencia del primer elemento esencial.<sup>152</sup> Por lo tanto, el nombre de dominio, no cumple con la condición necesaria de acuerdo con las reglas de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Por ejemplo, en el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. walmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey*<sup>153</sup> el Panel estableció lo siguiente: “Mediante el uso de los nombres de dominio *walmartcanadasucks*, el demandado no ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o cualquier otro sitio en línea, creando un riesgo de confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del demandado o la ubicación de un producto o servicio en el sitio Web del demandado o ubicación”.<sup>154</sup>

En consecuencia, el Panel decidió que no existe riesgo de confusión entre el nombre de dominio *walmartcanadasucks* y productos y servicios de la compañía Wal-Mart. De manera que, no se establecieron los elementos necesarios de la violación de la Política de la ICANN. El único Panelista en este caso, Henry H. Perritt, Jr. destacó: “No veo cómo

---

<sup>152</sup> El artículo 4. a. i) de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio contempla que uno estará obligado a someterse a un procedimiento alternativo obligatorio en el caso de que un demandante sostenga ante el proveedor competente que uno posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos.

<sup>153</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. walmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey*, WIPO D2000-1104, (23 de noviembre de 2000).

<sup>154</sup> “By using the domain name *walmartcanadasucks*, the Respondent has not intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent's web site or location of a product or service on the Respondent's web site or location. There is no likelihood of confusion between *walmartcanadasucks* and Wal-Mart's products and services.”

un nombre de dominio que incluya el “sucks” puede ser confusamente similar a una marca en la cual se adjunta sucks.”<sup>155</sup>

Perrit además destaca: “La Política Uniforme tiene un alcance limitado. Tiene el propósito de proteger contra la infracción de la marca registrada, y no de proporcionar un remedio general para toda mala conducta relacionada con los nombres de dominio. Publicar el material difamatorio en un sitio Web no justificaría la revocación de un nombre de dominio bajo la Política Uniforme... “Mala fe” en virtud de la Política Uniforme es un término técnico. No alcanza cada uso de un nombre de dominio que podría constituir mala fe en el sentido literario de la palabra. La construcción de la Política Uniforme es apropiada por otra razón. La política no debe ser utilizada para apagar el debate y la crítica. Los propietarios de marcas que permiten cerrar los sitios que, obviamente, están dirigidos a las críticas del titular de la marca hacen justamente esto”.<sup>156</sup>

En el caso Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi,<sup>157</sup> los Panelistas Dennis Foster y David Sorkin sostuvieron: “Tanto el sentido común, como la simple lectura del texto de la Política, apoyan la opinión de que un nombre de dominio que combina una marca con la palabra “sucks” u otro lenguaje que indica claramente que el nombre de dominio no está afiliado con el titular de la marca, no puede considerarse confusamente similar a la marca”.<sup>158</sup> En dicho caso, el Panelista David Wagoner expresó su opinión disidente destacando los casos como este, donde se ha decidido a favor del titular de la marca en una constatación de registro y uso de mala fe.

---

<sup>155</sup> “I do not see how a domain name including “sucks” ever can be confusingly similar to a trademark to which “sucks” is appended.”

<sup>156</sup> “The UDRP has a narrow scope. It is meant to protect against trademark infringement, not to provide a general remedy for all misconduct involving domain names...”Bad faith” under the UDRP is a term of art. It does not reach every use of a domain name that might constitute bad faith in the ordinary sense of term Disciplined construction of the UDRP is appropriate for another reason. The Policy should not be used to shut down robust debate and criticism. Allowing trademark owners to shut down sites that obviously are aimed at criticism of the trademark holder does just that.”

<sup>157</sup> Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi, WIPO Case No. D2000-1015, (26 de enero de 2001).

<sup>158</sup> “Both common sense and a reading of the plain language of the Policy support the view that a domain name combining a trademark with the word “sucks” or other language clearly indicating that the domain name is not affiliated with the trademark owner cannot be considered confusingly similar to the trademark.”

Sin duda, la opinión mayoritaria es que los nombres de dominio que consisten en una combinación de la marca con algunas palabras peyorativas son confusamente similares. Los razonamientos más comunes para explicar esta posición son las siguientes: a) que las personas que no hablan inglés no entenderán las palabras negativas, ya que estas no crean una característica distintiva porque Internet es un medio internacional y cualquier usuario de Internet que no habla Inglés no reconocerá el sentido peyorativo de la palabra, sólo se dará cuenta del signo distintivo en el nombre de dominio<sup>159</sup>; b) que los usuarios no van a entender que se trata de una página web con la cual el titular de la marca no está vinculado<sup>160</sup>; c) que el navegador web cuando un usuario escribe sólo el nombre de la marca se insertará en los resultados al igual que este tipo de páginas, lo que confundirá a varios usuarios.<sup>161</sup>

Uno de los demandantes líderes a nivel mundial en este tipo de disputas, sin duda es la corporación multinacional Wal-Mart Stores, Inc., conocida como Walmart. Esta empresa como la mayoría de las grandes compañías destacó en varias ocasiones que es inaceptable que la gente utilice su nombre en vano, mientras que los críticos afirman que las acciones de estas grandes corporaciones se llevan a cabo con fin de suprimir la crítica legítima.

Es más, en el caso Wal-Mart Stores, Inc. v. walmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey,<sup>162</sup> el demandado Kenneth Harvey destacó lo siguiente: “En caso de que el Panelista decida transferir el nombre de dominio walmartcanadasucks.com, él o ella no sólo estaría quitando los derechos de la parte demandada para hablar en contra de Wal-Mart en este sitio, también estará borrando cualquier uso de los sucks.coms por otros clientes o empleados de Wal-Mart descontentos. Wal-Mart ya ha comprado cada otra

---

<sup>159</sup> Véase el caso ADT Services AG v. ADT Sucks.com, WIPO Case No. D2001-0213(23 de abril de 2001).

<sup>160</sup> Véase el caso Direct Line Group Ltd, Direct Line Insurance plc, Direct Line Financial Services Ltd, Direct Line Life Insurance Company Ltd, Direct Line Unit Trusts Ltd, Direct Line Group Services Ltd v. Purge I.T., Purge I.T. Ltd, WIPO Case, No. D 2000-0583, (13 de agosto de 2000).

<sup>161</sup> Véase el caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico, WIPO Case No. D2000-0477, (20 de julio de 2000).

<sup>162</sup> Wal-Mart Stores, Inc. v. walmartcanadasucks.com, WIPO Case No.D2000-1104, (23 de noviembre de 2000).

versión de los sucks.coms relacionados con su nombre en un intento de silenciar a todos los descontentos con la empresa”.<sup>163</sup>

Como vemos, muchas empresas adoptaron la táctica que consiste en el registro de los nombres de dominio peyorativos que acompañan sus propias marcas comerciales con la idea de evitar los usos expresivos relacionados con su marca. De esta manera se están desarrollando dos fenómenos paralelos, de fondo idéntico y con propósitos opuestos.

Analizando dicho fenómeno, podemos concluir que un aspecto preocupante es la frecuencia con la que algunos Paneles transfieren el nombre de dominio al demandante, sin una adecuada investigación con el propósito de descubrir si las acciones controvertidas de la parte demandada coinciden con las actividades prohibidas por la Política Uniforme. Al decidir sobre este tipo de nombres de dominio, debemos tener en cuenta la finalidad de las normas de la Política Uniforme. Dado que la finalidad de las normas de la Política Uniforme es la lucha eficaz contra la aparición de la ciberocupación, deberían interpretarse de manera que se adapten a su propósito.

Parece que los Panelistas carecen de la suficiente capacidad cuando se trata de disputas que involucran los problemas más generalizados. La falta de la adecuada atención al contenido y el propósito de la Política Uniforme en muchos casos de resolución de conflictos, es una buena prueba de esto.

Según varios autores, otro aspecto preocupante es que los demandantes en muchos de los casos relativos a nombres de dominio son grandes empresas titulares de las marcas comerciales valiosas, por lo que los Paneles tienden a decidir a su favor sin llevar a cabo una investigación más detallada para determinar si el titular del nombre de dominio actuó incorrectamente. Esta posición permitió el desarrollo del fenómeno conocido como

---

<sup>163</sup> “Should the Arbitrator decide to transfer ownership of walmartcanadasucks.com, he or she would not only be taking away the rights of the Respondent to speak out against Wal-Mart on this site but will also be erasing any use of the sucks.coms by other disgruntled Wal-Mart customers or employees. Wal-Mart has already purchased every other version of the sucks.coms relating to their name in an attempt to silence all dissatisfaction with the company.”

*reverse domain name hijacking* y las limitaciones de la libertad de expresión en algunos casos.

También, en la práctica, desde un inicio se planteó la pregunta de si en la determinación de la similitud del nombre de dominio y la marca se debería tener en cuenta el contenido de la página web. Entre las decisiones de los Paneles administrativos de la OMPI emitidas en base a la Política Uniforme, la opinión predominante es que no es necesario para el análisis de si existe una similitud, basta hacer una comparación entre el nombre de la marca comercial y el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, el contenido de la página se toma en cuenta a menudo, cuando se trata de otros dos elementos, en particular el registro y uso de mala fe.<sup>164</sup>

Algunos Paneles administrativos interpretan las normas que combaten la ciberocupación como excesivamente amplias. Así, en el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale*,<sup>165</sup> el Panel administrativo destacó lo siguiente: “La Política fue adoptada para evitar el comportamiento desorbitado comúnmente conocido como “ciberocupación”, en el que las partes registraron los nombres de dominio, en el que los principales propietarios de marcas tenían un interés particular con el fin de extorsionar a los propietarios de marcas. Esto describe la conducta del demandado. Por lo tanto, el Panel concluye que un nombre de dominio es “idéntico o confusamente similar” a una marca a los efectos de la Política cuando el nombre de dominio incluye la marca, o una aproximación confusamente similar, independientemente de los otros términos en el nombre de dominio. En otras palabras, la cuestión en el primer factor no es si el nombre de dominio provoca confusión en cuanto a la fuente (un factor considerado más adecuado en relación con la legitimidad de interés y los factores de mala fe), sino si el nombre de dominio y la marca, cuando se comparan directamente, tienen una similitud confusa”.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> El artículo 4. a) ii) de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio se refiere al derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, mientras que el 4. a) iii) exige que un nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

<sup>165</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale*, WIPO Case No. D2000-0662, (19 de septiembre de 2000).

<sup>166</sup> “The Policy was adopted to prevent the extortionate behavior commonly known as “cybersquatting,” in which parties registered domain names in which major trademark owners had a particular interest in



En esta decisión, a pesar del hecho de que el Panelista sólo destacó que “a ningún anglohablante razonable moderno le resultaría probable que Wal-Mart podría identificarse utilizando wal-martsucks.com”, declaró que el nombre de dominio wal-martsucks.com es idéntico o confusamente similar a la marca Wal-Mart en la que el demandante tiene derechos. Se estimó que el demandante comprobó el primer requisito establecido en la Política Uniforme. Por todo lo mencionado, podemos concluir que el análisis del Panel se fue más allá de los alcances de la Política.

Nuestra comprensión en la dimensión teleológica-hermenéutica señala que la lógica subyacente del artículo 4 (a) (i) de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio es inhabilitar a un titular de la marca en extender sus derechos marcarios más allá de lo permitido. Al pasar por alto los argumentos de los titulares de los nombres de dominio que pueden tener mérito, los Paneles del sistema alternativo de la resolución de conflictos extienden demasiado los derechos de los titulares de las marcas comerciales.

Además, añadimos que una práctica tan común que consiste en el registro de los suck sitios, en nuestra opinión ha establecido el estándar en la materia de la resolución de los nombres de dominio, por lo que un nombre de dominio no es automáticamente idéntico a la marca, ni es confusamente similar solo por el hecho de estar acompañado por un término peyorativo. En tales casos se debe investigar la intención de quien ha registrado el nombre dominio en disputa, para poder determinar si está dirigido con un objetivo legítimo.

Correctamente, en el caso *Compusa Management Company v. Customized Computer Training*,<sup>167</sup> el Panel señaló: “En primer lugar, no existe absolutamente ninguna

---

order to extort money from those trademark owners. This describes Respondent’s behavior. Thus, the Panel concludes that a domain name is “identical or confusingly similar” to a trademark for purposes of the Policy when the domain name includes the trademark, or a confusingly similar approximation, regardless of the other terms in the domain name. In other words, the issue under the first factor is not whether the domain name causes confusion as to source (a factor more appropriately considered in connection with the legitimacy of interest and bad faith factors), but instead whether the mark and domain name, when directly compared, have confusing similarity.”

<sup>167</sup> *Compusa Management Company v. Customized Computer Training*, NAF Case No. FA0006000095082, (17 de agosto de 2000).

confusión o similitud, y mucho menos la identidad, entre los nombres de dominio y las marcas en poder de los demandantes. Nadie podría confundir “COMPUSA”, o cualquiera de las marcas registradas, y “STOPCOMPUSA.COM” y “BANCOMPUSA.COM”. Además, el Panelista Glen Ayers añade: “Después de la lectura de los alegatos, el panelista queda con un mal sabor. Aquí, una gran empresa, frente a las críticas de un individuo, ha tratado de utilizar este proceso y procedimiento para sofocar esa crítica. Si las acciones y conductas del demandado son ilícitas, a continuación, el demandante tiene acceso a los tribunales de justicia, donde la veracidad de las denuncias formuladas por el demandado puede ser impugnada. El uso de este foro por el demandante en este contexto es inadecuado y constituye “cyber-bullying”.<sup>168</sup>

En los Estados Unidos de América, los usos de las marcas comerciales en el contexto de la parodia o crítica están protegidos por la Primera Enmienda. Por esta razón, en el contexto judicial, las Cortes han mantenido la postura de que agregar palabras peyorativas a una marca comercial no significa la similitud para los propósitos de la legislación en el ámbito del derecho marcario. De esta manera, a los titulares de los nombres de dominio les favorece la resolución de las disputas a través de la justicia ordinaria.

En contraste, en el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico*,<sup>169</sup> se cuestiona la sugerencia de que los sitios web en disputa son foros de libertad de expresión y por lo tanto inmunes a ser desafiados. El argumento del Wal-Mart consistía en afirmar que la ICANN no es una agencia del gobierno y por lo tanto no está limitada por la Primera Enmienda. El demandante afirmó supletoriamente: “...tanto bajo la ley estadounidense, como la ley canadiense, la libertad de expresión no supone una protección absoluta en todas las circunstancias. Sólo está protegida contra la interferencia gubernamental. Cuando el discurso no implica una actividad o institución

---

<sup>168</sup> “After reading the pleadings, the Panelist is left with a bad taste. Here, a large company, faced with criticism from an individual, has attempted to use this process and procedure to stifle that criticism. If the actions and conduct of Respondent are wrongful, then Complainant has access to the courts of law, where the truthfulness of the allegations made by Respondent can be challenged. Use of this forum by Complainant in this context is inappropriate and constitutes “cyber-bullying.”

<sup>169</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico*, WIPO Case No. D2000-0477, (20 de julio de 2000).

controlada por el gobierno, puede que no haya ningún tipo de protección especial. Esta demanda se trae bajo la Política Uniforme de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN). Los demandados estuvieron de acuerdo en participar en este tipo de procedimiento administrativo obligatorio cuando registraron cada nombre de dominio a través de Tucows.com, una corporación privada. La ICANN es, asimismo, una organización sin fines de lucro, es una corporación privada, no una entidad gubernamental. Este procedimiento de disputa de nombres de dominio no es un proceso o actividad gubernamental, y la OMPI no es una institución gubernamental; por lo tanto, la demanda no representa un tipo de interferencia gubernamental con la reclamación de protección de la libertad de expresión”.<sup>170</sup>

“La variedad de las formas en que los paneles consideran reclamaciones de la libertad de expresión – desde la aceptación al por mayor a una indiferencia completa de las reclamaciones de los demandados - ha dado lugar a la inconsistencia en una área del derecho que se está volviendo cada vez más importante. Si se acepta que Internet es un importante nuevo foro para la crítica, no debemos tolerar este tipo de inconsistencia e incertidumbre.”<sup>171</sup>

Blackman señala un ejemplo revelador citando la opinión disidente del juez Black en el caso *Barenblatt v. United States*: “Esta Corte. . . ha hecho hincapié en que el “vicio de vaguedad” es especialmente pernicioso cuando se trata de la potestad legislativa sobre

---

<sup>170</sup> “...under both U.S. and Canadian law, speech is not entitled to absolute protection under all circumstances. Speech is only protected against governmental interference. Where the speech does not involve an activity or institution controlled by the government, there may not be any special protection. This Complaint is brought under the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. Respondents agreed to submit to and participate in this type of mandatory administrative proceeding when they registered each domain name through Tucows.com, a private corporation. ICANN is, likewise, a non-profit, private corporation, not a governmental entity. This domain name dispute procedure is not a governmental process or activity, and WIPO is not a governmental institution; therefore, the Complaint does not represent governmental interference with claimed protected speech.”

<sup>171</sup> “The variety of ways in which panels consider claims of free speech — from wholesale acceptance<sup>187</sup> to a complete disregard of respondents’ claims — has resulted in inconsistency in an area of law that is becoming increasingly important. If it is accepted that the Internet is a significant new forum for criticism, we should not tolerate such inconsistency and uncertainty as to the law.” BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” *Harv. JL Tech*, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 251.

un área que involucra expresión, la prensa, la petición y de reunión...Una ley excesivamente amplia deja necesariamente a todas las personas sólo a adivinar lo que la ley realmente intenta cubrir, y el miedo de un mal pronóstico conduce inevitablemente a la gente a renunciar a los mismos derechos que la Constitución trató de proteger por encima de todos los demás”.<sup>172</sup>

Analizando este tipo de disputas es evidente la falta de uniformidad. Esta incertidumbre se debe a la falta de capacidad de los sistemas alternativos de la resolución de controversias, que carecen de la jurisdicción para decidir las reclamaciones de infracción de la marca de diversas causas legales. El sistema de la justicia ordinaria ya tiene los mecanismos establecidos para resolver las controversias ante los tribunales. Frente a una demanda de la libertad de expresión, los titulares de la marca deberían acogerse exclusivamente al proceso judicial. Por esta razón, aumentan las demandas que señalan que la ICANN debería modificar la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para impedir a los Paneles pronunciarse sobre las disputas que van más allá de la ciberocupación.

Considerando que las diferencias entre los elementos expresivos y comerciales pueden disminuir si un sitio web tiene doble propósito, es importante entender que no todos los sitios comerciales son de mala fe. Aunque los Paneles tienen un grado mayor de protección de los sitios puramente expresivos, esto no es la regla general. Como sabemos, en las disputas sobre los nombres de dominio, la libertad de expresión no representa el uso legítimo *per se*. No son escasas las situaciones donde los sitios web expresivos se califican como los sitios registrados de mala fe.

Las regulaciones existentes a nivel comparado, generalmente protegen los usos puramente expresivos, incluso contra las marcas comerciales. Es inaceptable que los

---

<sup>172</sup> “This Court. . . has emphasized that the “vice of vagueness” is especially pernicious where legislative power over an area involving speech, press, petition and assembly is involved. . . . [An overbroad law] necessarily leaves all persons to guess just what the law really means to cover, and fear of a wrong guess inevitably leads people to forego the very rights the Constitution sought to protect above all others.” BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 251.

sistemas alternativos de la resolución de controversias puedan proteger las marcas comerciales en mayor medida que las propias leyes sobre las marcas comerciales.

#### 2.2.5. Reverse Domain Name Hijacking

No sólo el titular del nombre de dominio puede actuar de mala fe. El propietario de la marca puede tener la intención de capturar un nombre de dominio idéntico a su marca comercial. Este es el fenómeno opuesto a la ciberocupación. Por esto se llama *reverse domain name hijacking*, pero también es conocido como la ciberocupación inversa. Esto ocurre cuando los titulares de las marcas legítimas, por lo general las grandes empresas, intentan “reconquistar” para su propio uso los valiosos nombres de otros usuarios legítimos.

En algunos casos incluso los propios gobiernos nacionales se involucraron en este fenómeno. Por ejemplo, en el caso anteriormente mencionado se confrontaron el gobierno de Nueva Zelanda y la compañía Virtual Countries Inc. que había registrado el nombre de dominio newzealand.com.<sup>173</sup> Después de tener conocimiento sobre el registro del nombre de dominio newzealand.com por la compañía estadounidense Virtual Countries Inc., el gobierno de Nueva Zelanda intentó registrar la marca NEW ZELAND con la intención de reivindicar el nombre de dominio correspondiente.

El Panel de la OMPI rechazó los reclamos del gobierno neozelandés destacando: “el Panel no tiene duda en calificar esta demanda mal concebida como un abuso de la política, que ha puesto al demandado a expensas innecesarias”, rechazando la transferencia del nombre de dominio newzealand.com al gobierno neozelandés en base al *reverse domain name hijacking*.

Desde la promulgación de la Política Uniforme, los grandes propietarios de las marcas, traen las acciones bajo la Política con el fin de obtener el monopolio sobre todos los

---

<sup>173</sup> Her Majesty the Queen, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries Inc., WIPO Case No. D2002-0754, (27 de noviembre de 2002).

dominios similares a sus marcas, independiente de la legitimidad del uso de la marca del propietario actual.<sup>174</sup>

Anteriormente a la promulgación de la Política Uniforme, se empleaban las Reglas NSI que facilitaron el desarrollo de la ciberocupación inversa. La Política NSI permitió al titular de una marca poner fácilmente en “hold” el nombre de dominio de un registrante sin ninguna muestra de violación de marca registrada. Esto se dio gracias a dos aspectos problemáticos dentro de su Reglamento. Principalmente, existía un método fácil de poner un nombre de dominio supuestamente ilícito en “hold” acompañado con la limitada defensa disponible para el presunto infractor, que consistía únicamente en demostrar que era el dueño de la marca comercial incorporada en el nombre de dominio en disputa.

La necesidad de tomar un papel más activo para evitar este fenómeno fue reconocido por la ICANN. El Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio del 26 de agosto de 1999 dentro del artículo 15 (e) prevé lo siguiente: “Si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo.”

La Política Uniforme trata de eliminar los efectos de la ciberocupación que a menudo a los titulares de los nombres de dominio impone una carga desproporcionada de la prueba en relación con los titulares de marcas, por lo que estos últimos pueden estar en una mejor posición. Además de esta ventaja, los costos relativamente insignificantes de los procedimientos, permiten a las entidades que no consiguieron el nombre de dominio a través del registro, intentar conseguirlo mediante el procedimiento previsto en el caso de ciberocupación.

---

<sup>174</sup> BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 231.

En consecuencia, muchos autores insisten en que la Política Uniforme sigue siendo deficiente en al menos dos aspectos en relación con el *reverse domain name hijacking*. Principalmente, se critica la falta de mecanismos para “castigar” a los secuestradores de los nombres de dominio en la ciberocupación inversa. Además, negarse a ordenar la transferencia del nombre de dominio en disputa, es la única sanción prevista por el reglamento dentro del artículo 16 (b) del Reglamento de la Política Uniforme: “se publicará la parte de cualquier resolución por la que se determine que una demanda ha sido presentada de mala fe”. De este modo, los propietarios de la marca siempre pueden intentar el *reverse domain name hijacking*, porque si no lo logran, no sufren ninguna consecuencia, lo peor que puede pasar para ellos es mantener el *status quo*.

Este lado de la Política Uniforme, sin duda favorece a los demandantes. El titular del nombre de dominio recibe un castigo, incluso en las situaciones donde actúa de buena fe, debido a que, como discutimos, los Paneles en algunas situaciones se aproximan inadecuadamente sobre los derechos de los titulares de los nombres de dominio. A diferencia, los titulares de la marca no se sancionan ni siquiera cuando existe la evidencia clara de su mala fe. Las disposiciones dentro del Reglamento de la Política Uniforme no tienen ningún valor disuasivo.

Froomkin en su intento de demostrar la irrelevancia de la Política Uniforme señala que a pesar de las numerosas demandas presentadas en virtud de la Política Uniforme, el primer caso donde en realidad se encontró la ciberocupación inversa, no se decidió hasta el 19 de junio del 2000, unos seis meses desde la entrada en vigor de la Política Uniforme.<sup>175</sup> Luego, añade que en el momento que la Política Uniforme cumplió un año de la entrada en vigor, de todos los casos presentados había sólo dos casos donde se resolvió que había el *reverse domain name hijacking*.<sup>176</sup>

Este autor además añade que la ausencia de hallazgos de ciberocupación inversa no es en sí una prueba de que hay un problema con la Política. Sin embargo, cuando uno combina numerosas decisiones abusivas o cuestionables contra el demandado, donde

---

<sup>175</sup> Se trata del caso *Qtrade Canada, Inc. v. ank of Hydro*, eResolution case No. AF-0169 (19 de junio de 2000).

<sup>176</sup> El segundo caso es *K2r Produkte AG v. Trigano*, WIPO case No.D2000-0622 (23 de agosto de 2000).

uno esperaría encontrar la ciberocupación inversa, uno comienza a ver la inclinación en una dirección particular.<sup>177</sup>

Para analizar el planteamiento del Froomkin, tomaremos en cuenta algunos casos donde los Paneles ignoraron la ciberocupación inversa y transfirieron los nombres de dominios a los titulares de las marcas. En estos casos, los Paneles no aplicaron adecuadamente los términos previstos en el artículo 4 (a) (ii) y (iii) de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, donde se exige demostrar la falta de los derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio del registrante y que un nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En el caso *Fibra-Shield Industries, Inc. v. Fibra Shield LTD*,<sup>178</sup> el propietario de la marca comercial “FIBER-SHIELD” en calidad de demandante, presentó una demanda contra la empresa canadiense Fibra Shiled LTD. El objetivo de la demanda era apoderarse del nombre de dominio fibershield.net. Un hecho muy importante en este caso es que existían las pruebas de que había sido conocido corrientemente por el nombre “Fiber Shield” y por tanto el demandado tenía un interés legítimo en el nombre de dominio de acuerdo con el artículo 4 (c) (ii) de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Este artículo permite demostrar los derechos y los intereses legítimos sobre el nombre de dominio en el caso cuando el registrante del nombre de dominio “ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no ha adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”. Además, no hubo evidencia ninguna de una oferta para vender el nombre de dominio o de cualquier intención de desviar al cliente, por lo tanto no existía ninguna evidencia de mala fe por parte del demandado.

Sin embargo, en este caso, el Panel transfirió el nombre de dominio al demandante. El razonamiento del Panel fue que el demandado no reclamaba ningún derecho superior al del registro de la marca del demandante, lo que es completamente inaceptable y presenta una violación del artículo 4 (c) (ii) de la Política Uniforme. En virtud de este

---

<sup>177</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 668.

<sup>178</sup> *Fibra-Shield Industries, Inc. v. Fibra Shield LTD*, NAF Case No. FA92054 (29 de febrero de 2000).



artículo, si un titular del nombre de dominio lo utiliza legalmente, de acuerdo con los derechos o intereses legítimos sobre el mismo, no es posible ordenar su transferencia. La Política Uniforme expresamente requiere malversación por parte del titular del nombre de dominio.

Cuando se trata de los casos de ciberocupación inversa, donde los Paneles no aplican adecuadamente la Política Uniforme, a pesar de que los Panelistas no logran constituir la mala fe del registrante del nombre de dominio en disputa, tienden a justificar su decisión mediante el análisis de la probabilidad de confusión del cliente. Esta tendencia es injustificable. A la vista de lo expuesto, no sorprende que los comentaristas han sido muy críticos con algunas decisiones de la Política Uniforme, basando sus argumentos en los hechos de que los Paneles han estirado la Política Uniforme mucho más allá de su ámbito de aplicación o que simplemente la aplican de forma incorrecta.<sup>179</sup>

Por todo lo expuesto anteriormente, parece que la Política Uniforme no ofrece un mecanismo efectivo para obstaculizar el *reverse domain name hijacking*. “De hecho, la política podría ser utilizada como un medio para facilitar esta actividad. En virtud de la Política de la NSI, un domain name hijacker se vería obligado a asumir los gastos de ir a la Corte, una perspectiva que presumiblemente filtraba algunas afirmaciones de mala fe. Sin embargo, en virtud del barato y fácil procedimiento de la Política Uniforme, un titular de la marca puede obtener cualquier nombre de dominio que es similar a su marca, teniendo sólo el gasto del panel, que podría oscilar entre \$ 950 a \$ 2,000 por un panel de un solo miembro, con exclusión de los honorarios del abogado.”<sup>180</sup>

Resumiendo lo anteriormente dicho, en algunos casos, los propietarios de las marcas con un alto valor de mercado, tratan de extender demasiado el alcance de sus derechos

---

<sup>179</sup> SORKIN, David E. “Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Decisions.” Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 2001, vol. 18, no 1, p. 35-55., pág. 43.

<sup>180</sup> “However, under the cheap and easy Uniform Policy, a trademark owner can grab any domain names that are similar to its trademark while bearing only the expense of the panel, which could range from \$950 to \$2,000 for a single-member panel, exclusive of attorney’s fees.” BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 233.

Disponible en: <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v15/15HarvJLTech211.pdf>

marcarlos para tomar un nombre de dominio desde el demandado, que por general es la parte más débil.

Las disposiciones de la Política Uniforme se escribieron para regular el reverse domain name hijacking de manera más explícita, aunque sigue siendo un desafío para los Paneles hacer cumplir adecuadamente los términos previstos.

Froomkin lo resume como: “A pesar de la imposibilidad de encontrar una solución más contundente para el reverse domain name hijacking, éste no es un problema pequeño, la mayoría de los remedios directos podría ser peor que la enfermedad”.<sup>181</sup>

#### 2.2.6. Nombres de dominio y la competencia desleal

Este es uno de los tipos de conflictos sobre los nombres de dominios que se basan en la mala fe de la persona que registra el nombre de dominio. El objetivo de este registro es infligir daño a un competidor en el mercado, o beneficiarse a través de la explotación del prestigio de su marca. Igual que en otros casos de las disputas sobre los nombres de dominio en mala fe, el registrante actúa con el fin de reservar un nombre de dominio que contiene la marca o el nombre de la empresa de un competidor, y de esta manera evita que el propietario de la marca utilice el nombre de dominio apropiado. No obstante, al realizar estos hechos, el registrante puede incurrir en prácticas exclusorias y de competencia desleal.

Teniendo en cuenta que se trata de disputas entre competidores, Milton Mueller define estas disputas como las disputas de la prioridad (“preemption” disputes).

Se dan los casos donde el registrante bloquea directamente al competidor utilizando su nombre de la empresa o de la marca comercial como nombre de dominio. Además de perjudicar a un competidor al registrar los nombres de dominio respecto de los cuales uno no tiene el derecho o un interés legítimo, es posible redireccionarlos en sus propios

---

<sup>181</sup> “Although the failure to find a more forceful solution to RDNH is not a small problem, most of the direct remedies might be worse than the disease.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 666.

sitios web. De esta manera, atraen a los consumidores que buscan productos o servicios competitivos.

Un buen ejemplo de este comportamiento en el mercado es la controversia sobre el nombre de dominio amazon.com. La famosa compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube, Amazon.com, Inc., demandó a la compañía griega de Mykonos que había registrado los nombres de dominio amazon.gr y amazon.com.gr y los utilizó para la misma actividad empresarial. En este caso conocido como 637/1999, el Tribunal de Primera Instancia de Syros consideró que el consumidor promedio podía confundirse, ya que ambas compañías trabajaban en la misma área del comercio y considerarían al demandado como la sucursal de la compañía estadounidense en Grecia.<sup>182</sup> También, la Corte encontró que la pequeña empresa griega sosteniendo estos nombres de dominio intencionalmente engañó a los consumidores haciéndoles creer que ellos fueron operados por Amazon.com, Inc. En consecuencia, la Corte decidió que el demandado tenía la intención de causar confusión al público para tomar una ventaja en el mercado y, en consecuencia, atraer más clientes a expensas de la compañía estadounidense.<sup>183</sup>

Generalmente, los tribunales pueden resolver estas diferencias en el marco de la infracción de marca y derecho a la competencia leal.<sup>184</sup>

Al tenor de todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que la tensión entre el derecho marcario y el funcionamiento de Internet ha generado una serie de preguntas y respuestas jurídicas y cuasi públicas diseñadas con el propósito de armonizar los dos regímenes. Aunque más a menudo, estos intentos se refieren a los deseos de llevar a Internet en conformidad con los derechos de las marcas. De estos, probablemente el más ambicioso y muchas veces en la literatura descrita como uno de los más defectuosos e injustos es la Política Uniforme.

---

<sup>182</sup> Amazon case - Court of first instance Syros 637/1999, DEE 1999, 1276.

<sup>183</sup> GEORGIADES, G. "The protection of distinctive signs in the Internet - Domain names." *Business and Corporate Law (DEE)*, December 1999, p. 1243 f.

<sup>184</sup> Véase también el caso *Green Prods. Co. v. Independence Corn By-Prods. Co.*, 992 F.Supp. 1070, 1076-77 (N.D.Iowa 1997).

Las únicas conductas sancionables en virtud de la normativa vigente son la ciberocupación tradicional en relación con las marcas y el *reverse domain name hijacking*. Con la adopción de la *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) en 1999, el Congreso de los Estados Unidos de América se convirtió en el primer legislador que trajo una legislación especial destinada a la lucha contra la ciberocupación. Hoy en día, estas reglas son probablemente los mecanismos más apropiados para combatir la ciberocupación. Sin embargo, no son suficientes, teniendo en cuenta que los nombres de dominio también desafían los límites conceptuales del derecho de marcas.

En cuanto a la regulación de otros tipos de conductas, el diseño normativo es poco claro en muchos aspectos. Los importantes vacíos jurídicos en esta materia crean una significativa incertidumbre. La falta de un adecuado marco jurídico permitió que los Paneles sobre-utilicen a la Política Uniforme mucho más allá de su ámbito de aplicación, incluso resolviendo las reclamaciones de infracción de la marca dentro de diversas causas legales que son de la jurisdicción exclusiva de los tribunales ordinarios. Esto va más allá del límite de lo tolerable, no es posible permitir los actos de los Panelistas que estatuyen *ultra petita*. Otro importante fenómeno que se da es que los sistemas alternativos de resolución de controversias que actúan dentro de su competencia simplemente aplican la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de forma incorrecta. Esto se basa en las debilidades en el lado procedimental de la Política Uniforme, lo que analizaremos con más detalle.

Cabe destacar que las disputas sobre los nombres de dominio están evolucionando, tomando una nueva forma. Las prácticas abusivas de los infractores se han alejado de las marcas comerciales, mientras que el sistema de la resolución de las disputas no se acomoda a las nuevas tendencias. Una conducta bastante extendida contemporáneamente es el *clickfarming*. Esta conducta se puede considerar como un tipo de ciberocupación porque *clickfarms* que utilizan las marcas de otras personas lo hacen de mala fe con el objetivo de obtener beneficios comerciales. Sin duda, este fenómeno no representa a la ciberocupación en el sentido tradicional, ya que los *clickfarms* no actúan con el motivo de vender los nombres de dominio, sino obtienen los beneficios a través de la utilización del nombre de dominio para generar ingresos procedentes de *banners* (anuncios o publicidad que va inserta en la página web). Por

esta razón, los reglamentos existentes de ciberocupación no son apropiados para abarcar este tipo de conducta. Como destaca Lipton, incluso la protección *sui generis* de los nombres personales bajo la *Lanham Act* no cubre el *clickfarming*, porque estas disposiciones se limitan a prohibir las registraciones de los nombres personales como los nombres de dominio para los propósitos de su posterior venta.<sup>185</sup>

Para equilibrar los intereses legítimos y para delinear mejor las situaciones que requieren regulación, se necesita constituir una base teórica más sólida para la regulación de los nombres de dominio de Internet, que sea más amplia que la mera política de protección de las marcas comerciales.

---

<sup>185</sup> LIPTON, Jacqueline D. "Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution." *Harvard Journal of Law and Technology*, Forthcoming, vol. 23, 2010., pág. 460.

## **CAPITULO IV.**

### **MECANISMOS JURÍDICOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET**

Las disputas sobre los nombres de dominio de Internet pueden ser resueltas en los tribunales ordinarios o bien ante las denominadas comisiones administrativas. Se trata de la resolución alternativa de los conflictos jurídicos versus la justicia ordinaria. Aunque ninguno de estos mecanismos es completamente satisfactorio, la resolución alternativa de conflictos, ha obtenido la dominación en la práctica.

#### **1. Métodos clásicos de prevención y solución de los conflictos relativos al derecho de propiedad intelectual**

A nivel comparado, podemos decir que existe una legislación suficiente para proporcionar los remedios contra la violación de los derechos del nombre, marca comercial y el nombre comercial. Sin embargo, en la mayoría de los países no existen disposiciones legales que ofrezcan remedios contra las violaciones de los derechos a un nombre de dominio, por lo tanto, los tribunales se enfrentan a vacíos legales en esta materia. Si analizamos las disposiciones específicas dentro de las diferentes legislaciones nacionales podemos concluir que las Cortes son capaces de aplicar los artículos interpretados de los Códigos Civiles, Códigos de Procedimiento Civil, Códigos de Comercio, las normas de propiedad industrial relativas a las marcas comerciales, la normativa sobre la publicidad, y sobre la competencia, entre otros. No obstante, en ausencia de la normativa específica relativa a los nombres de dominio, todo lo anteriormente mencionado tiene el carácter de derecho supletorio. Además, esto no basta ya que en la ausencia de las normas específicas, ni siquiera existe un consenso sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio de Internet. En consecuencia, no existe una institución jurídica completamente adecuada que sirva como base en su nueva concepción funcional.

##### **1.1. Protección de los nombres de dominio de Internet a través de signos distintivos**

En la primera etapa de la solución de conflictos sobre los nombres de dominios de Internet, la práctica jurídica relacionaba los nombres de dominio con la forma

mnemotécnica de los números de teléfono. Como sabemos, los diales de los teléfonos no sólo están equipados con los números del 0 al 9, sino contienen las letras del alfabeto, de manera que cada dígito está acompañado con tres letras diferentes del alfabeto. El propósito de tal solución técnica es permitir que los números de teléfono puedan corresponder a sus homólogos idiomáticos.

Cuando aparecieron las primeras disputas sobre los nombres de dominio ante tribunales, los jueces encontraron la analogía de lo anteriormente dicho con la relación que existe entre las formas numéricas y mnemotécnicas de direcciones de Internet.<sup>186</sup>

La jurisprudencia de los Estados Unidos de América tenía la posición de que la forma mnemotécnica de un número de teléfono es susceptible para la protección jurídica como una marca comercial.<sup>187</sup> Esto se basa en la argumentación de que el número de teléfono cumple con las funciones importantes, de identificación y de atraer a los clientes. En estos casos es importante mencionar que los tribunales no protegían la combinación de números *per se*, sino una combinación de letras específicas. “Por ejemplo, una firma de abogados puede elegir un número de teléfono que correspondería a la palabra A-B-O-G-A-D-O.”<sup>188</sup>

En Europa, la jurisprudencia respecto a este tema no es uniforme, pero la opinión prevaleciente es que en estas situaciones deben aplicarse las normas de la competencia desleal, ya que no es posible realizar la protección a través de los signos distintivos. Se destaca que los nombres de dominio son sólo la forma más aceptable de las direcciones IP. Además, se sostiene que a diferencia de las formas mnemónicas de números de teléfono, los nombres de dominio son independientes de la dirección IP.<sup>189</sup>

Una propuesta de IAHC (The International Ad Hoc Committee) sugería que los nombres de dominio deberían tratarse como los nombres comerciales, debido a que los nombres

---

<sup>186</sup> TIJANIĆ, Pavle B. “The violation of trade-mark rights by acts of unfair competition.” *Pravni život* 43. vol. 11-12, 1994, p.1961-1975., pág. 127.

<sup>187</sup> Véase el caso *Holiday Inns Inc, I v 800 Reservations Inc*, 86 'Fgd 619 (6th Cir 1996).

<sup>188</sup> “Na primer, jedna advokatska kancelarija može izabrati broj telefona koji bi odgovarao reči A-D-V-O-K-A-T.” POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 51.

<sup>189</sup> *Ibid.*, p. 51.

de dominio señalan el lugar donde se realizan las actividades de la empresa. Esta propuesta no tuvo un mayor efecto teniendo en cuenta las significativas diferencias. El derecho al nombre comercial expira cuando se cierra la empresa, mientras que el nombre de dominio existe aun después de cerrar el sitio web. Más importante aún, para la existencia de un nombre de dominio, no se requiere establecer un sitio web.<sup>190</sup> Además, el nombre comercial es de carácter local, mientras que Internet es de carácter global, por lo que los nombres de dominio deben cumplir con los requisitos de su singularidad.

La gran mayoría de la jurisprudencia insiste en que los nombres de dominios se comparan con las marcas comerciales. Como ya hemos analizado en los artículos anteriores, los nombres de dominio y las marcas comerciales no se basan en principios compatibles. A pesar de esto, los tribunales tienden a encontrar alguna similitud, considerando que los nombres de dominio y las marcas comerciales en algunas situaciones tienen el mismo objetivo. Como señala Popović, los nombres de dominio de Internet, al igual que las marcas comerciales sirven para etiquetar los bienes y servicios, sólo que esto se realiza en los diferentes mercados.

Sin embargo, esta similitud se debe tomar con cautela. Para poder disfrutar de la protección de la misma manera como los signos distintivos en el sentido tradicional, los nombres de dominio de Internet deben cumplir con ciertas condiciones. Los signos distintivos deben estar de acuerdo con el orden público, la moral pública y no pueden ser descriptivos ni engañosos. Las dos primeras condiciones se pueden cumplir sin mayores dificultades, si la autoridad de registro ejerce el control del cumplimiento de tales condiciones.<sup>191</sup>

Al contrario, los requisitos restantes son opuestos a los principios del funcionamiento del sistema DNS. En el DNS no se requiere que el nombre de dominio exprese la característica básica de un producto o servicio que se ofrece en el sitio web. El único principio que se respeta es el principio *First come, first served*.

---

<sup>190</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. "Imena internet domena i pravo intelektualne svojine", Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 52.

<sup>191</sup> Ibid., p. 55.



Proteger los nombres de dominio de Internet a través del derecho marcario significaría excluir ciertos tipos de dominios. Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, función publicitaria, competitiva, de garantía de calidad, concentra el goodwill del titular de la marca, entre otras).

El principio de especialidad de la marca impone que el titular de una marca goza de un *ius prohibendi* en relación con productos o servicios idénticos o similares. Por esto, para que un signo sea apto para la protección a través del derecho marcario, se han previsto algunas excepciones. Esto significa que no pueden registrarse como las marcas los signos que: a) carezcan de distintividad, b) consistan exclusivamente de un signo o identificación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica, y otras características de los productos o de los servicios para los cuales se utiliza dicho signo, c) consistan exclusivamente en un signo que sea el nombre genérico del producto o servicio de que se trata, d) consistan exclusivamente de un signo que representa una designación común o usual.

Entonces, la protección de los nombres de dominio de Internet como marcas daría lugar a numerosas dificultades. Ya sabemos que la primera componente de cada nombre de dominio es el **http://** y que significa un protocolo de transmisión basado en hipertexto, lo que permite transferir los archivos que forman parte de la red de cobertura mundial. Popović afirma que si los nombres de dominios de Internet se registrarán como una marca, esta parte no se evaluaría como un elemento necesario.<sup>192</sup> Además, añade que los nombres de dominio de nivel superior, en sentido del derecho marcario serían calificados como los signos de carácter genérico, y representarían una designación común o usual. Por lo tanto, no serían aptos para la existencia en virtud del derecho marcario.

Asimismo, a la hora de aplicar los conceptos del derecho marcario, los jueces se ven obligados a hacerlo dentro de una posible objetividad. Por esto se acude al consumidor promedio, es decir, los tribunales deben tomar en consideración la expectativa que se

---

<sup>192</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. "Imena internet domena i pravo intelektualne svojine", Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 54.

produce en un consumidor promedio, lo que en este caso sería el usuario de Internet. En esta situación, está claro que un usuario de Internet normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz percibe que tanto *http://* como el nombre de dominio de nivel superior no son el nombre de dominio *stricto sensu*. Quiere decir, que no son cruciales para distinguir los diferentes sitios web entre ellos. “La Oficina de Marcas del Benelux representa la misma actitud, y acepta el registro de nombres de dominio como marcas, a condición de que no son descriptivos, engañosos, no contrario al orden público y la moralidad.”<sup>193</sup>

## **2. Disputas sobre los nombres de dominio de Internet ante los tribunales nacionales**

En las disputas sobre los nombres de dominio, los tribunales nacionales tienden a centrarse en la normativa del derecho marcario existente. Las sentencias se basan en la infracción de la marca o en la dilución, dependiendo de las circunstancias en los determinados casos y de las determinadas jurisdicciones.

### **2.1. La infracción de marca por confusión**

La acción por infracción para la protección de una marca requiere demostrar un riesgo de confusión del consumidor en cuanto al origen de los productos o servicios. Esto significa que el titular de la marca debe comprobar las conductas sancionadas en relación a marcas comerciales. Tales conductas consisten en utilización con fines comerciales de los signos por las personas que no tienen derecho de utilizarlos, ni tampoco la autorización de los titulares.

Una demanda por infracción de marca comercial tradicional sólo es aplicable cuando el presunto infractor provoca la confusión del cliente en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios. En este sentido es importante señalar la diferenciación que discutimos en el capítulo anterior, entre la ciberocupación que consiste en el registro de los nombres de dominio con el propósito de transferirlos por elevadas sumas de dinero

---

<sup>193</sup> “Biro za žigove Beneluksa zastupa isti stav, te prihvata registrovanje imena domena kao žigova pod uslovom da nisu opisni, prevarni, ni suprotni javnom redu i moralu.” POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 54.

y ciberpiratería, donde el solicitante de registro utiliza un nombre de dominio confuso para atraer a los clientes a su sitio con fines comerciales. De este modo, la aplicación de la normativa en el caso de la infracción de marca por confusión es más eficaz contra la ciberpiratería.<sup>194</sup>

Esto se debe al hecho de que las acciones por infracción de marca en relación con los nombres de dominio se toparon con barreras, sobre todo porque los ciberpiratas no ofrecen los bienes y servicios bajo los nombres de dominio en disputa, negando las reclamaciones de la posible confusión de los consumidores. Por otro lado, las disposiciones del derecho marcario tradicional se refieren a la confusión del consumidor acerca de la fuente, y en cierta medida de la calidad, de determinados bienes o servicios.

Para decidir si existe la confusión, los tribunales utilizan numerosas pruebas, entre ellas el test del consumidor promedio. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América en esta materia se aplica la *United States Trademark Act* de 1946, más conocido como *Lanham Act*. Aprobando esta ley, el Congreso estadounidense codificó las reclamaciones por infracción de marca a nivel federal. El quid de cualquier demanda por infracción, ya sea presentada en virtud del artículo 32 o el artículo 43, es el riesgo de confusión de los consumidores.<sup>195</sup>

“Cada uno de los once circuitos federales aplica su propio conjunto de factores a la hora de determinar si existe un riesgo de confusión entre dos marcas. Cada decisión se toma sobre una base de análisis caso por caso, y ninguno de los factores debe ser sopesado en mayor medida que otro. Por lo tanto, la determinación de un riesgo de confusión es en gran medida una cuestión de hecho.”<sup>196</sup>

---

<sup>194</sup> BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” *Harv. JL Tech*, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 215.

<sup>195</sup> FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” *Seattle UL Rev.*, 1996, vol. 20, p. 631., pág. 642.

<sup>196</sup> “Each circuit issues decisions on a case-by-case basis and no one factor should be weighed more heavily than another. Thus, the determination of likelihood of confusion is largely a question of fact.” FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” *Seattle UL Rev.*, 1996, vol. 20, p. 631., pág. 642.

El test clásico que se aplica en estos casos se basa en la decisión del Segundo Circuito en *Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp.*<sup>197</sup> de 1961 donde se establece una lista de ocho factores que los tribunales posteriores han adoptado: 1. la fuerza de la marca del demandante, 2. la similitud entre las marcas en disputa, 3. la similitud de los productos o servicios, 4. las pruebas de confusión actual, 5. la buena fe del demandado en la adopción de la marca, 6. la sofisticación de los compradores, 7. la calidad del producto del demandado, y 8. la probabilidad de que el demandante genere una expansión en líneas de productos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos de la ciberocupación, los consumidores no se confunden en un grado relevante en el sentido del derecho marcario. Por lo general, no existe ninguna similitud entre los productos. Por esto se dan las situaciones donde la persona que registra un nombre de dominio con el propósito de venderlo al titular de la marca no intenta engañar a los clientes que acceden al sitio web. En consecuencia, resulta muy difícil para los demandantes probar que los demandados pretenden pasar los productos o servicios del demandante como sus propios productos o servicios. Además, dado que a menudo los registrantes no publican nada en los sitios web, los titulares de las marcas son incapaces de demostrar que los demandantes utilizan la marca en el comercio, como lo requiere el derecho marcario.<sup>198</sup>

En consecuencia, la infracción de marca es más probable que ocurra en el contexto de las disputas de la competencia o de las disputas que consisten en *palming off*. De hecho, como señala Grifto, un estudio demostró que sólo el 12% de los nombres de dominio encaja en el marco de la infracción de marca tradicional.<sup>199</sup>

Por último, algunos autores opinan que la situación se agrava debido al hecho de que muchos demandantes piden las medidas cautelares para acelerar la expulsión de

---

<sup>197</sup> *Polaroid v. Polarad Elec. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961).

<sup>198</sup> BLACKMAN, Keith. "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The." *Harv. JL Tech*, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 216.

<sup>199</sup> GIFTOS, Melinda S. "Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age." *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 6.

los *free riders* de sus sitios web, que obviamente plantea un complejo *onus probandi* para los demandantes.<sup>200</sup>

Los tribunales empezaron a aplicar la doctrina tradicional de las marcas comerciales en las disputas sobre los nombres de dominio desde un comienzo. Debido a que no se acomodaron a la naturaleza de Internet, estos mecanismos se demostraron insuficientes. Además, la doctrina sostiene que era evidente la falta de claridad en cuanto a los principios empleados en la resolución de las disputas. Sin embargo, en los casos que no implican el uso comercial de la marca y por tanto simplemente no existe el riesgo de la confusión, “los tribunales no han tenido ninguna dificultad para estirar la doctrina de infracción de marca para llegar a los resultados que desean en las disputas sobre los nombres de dominio”.<sup>201</sup>

Por ejemplo, en el caso *Panavision Int'l v. Toeppen*,<sup>202</sup> la decisión del tribunal se basa en considerar como un conjunto las actividades comerciales de la parte demandada en lugar de considerar el uso del nombre de dominio por sí solo. Lipton señala que en este caso la decisión del tribunal sobre la infracción de marca parece estar basada más en la convicción de que las acciones de Toeppen eran moralmente incorrectas que en la aplicación de la ley sobre las marcas a los hechos de este caso concreto.<sup>203</sup> Como explicamos en el capítulo anterior, el nivel revolucionario de este caso que llegó a ser precedente en 1996 se encuentra en determinar que la venta de los nombres de dominio a los “legítimos propietarios” constituye un uso comercial de la marca, aunque tal

---

<sup>200</sup>FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” *Seattle UL Rev.*, 1996, vol. 20, p. 631., pág. 642.

<sup>201</sup> “However, courts have not had any difficulty stretching the trademark infringement doctrine to reach the results they desire in domain name disputes.” GIFTOS, Melinda S. “Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.” *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 6.

<sup>202</sup> *Panavision Int'l v. Toeppen*, 141 F. 3d 1316, 1324 a 1326 (9th. Cir 1998).

<sup>203</sup>LIPTON, Jacqueline D. “Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy.” *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 8.

actividad no representa el tipo de uso comercial asociado tradicionalmente con la ley de marcas como base para una infracción marcaria.<sup>204</sup>

En este caso Toeppen había publicado sólo fotos aéreas de la ciudad de Pana en Illinois en el sitio web correspondiente y esto sería poco probable que cause alguna confusión entre los consumidores, aunque es discutible que podría diluir la marca. Sin embargo, el juez David Thompson no basó su decisión en los elementos necesarios para constituir la infracción en base de las instituciones legales de su competencia, sino más bien reconoció la necesidad de combatir el nuevo fenómeno de la ciberocupación que aún no estaba acompañado con la legislación correspondiente. Thompson destacó lo siguiente: “El argumento de Toeppen tergiversa su uso de la marca Panavision. Su uso no es tan benigno como él sugiere. El “negocio” de Toeppen es registrar marcas como nombres de dominio y luego venderlos a los propietarios de marcas comerciales legítimos. Él actúa como un “alerón” que impide a Panavision y a otros de hacer negocios en Internet bajo sus nombres comerciales a menos que paguen su cuota”.<sup>205</sup>

Si este mismo caso se presentará hoy en día, en los Estados Unidos de América, bajo las disposiciones de la ACPA se realizaría la transferencia del nombre de dominio en disputa sin ninguna dificultad. La Corte consideraría los factores de mala fe explícitamente previstos, ya que Toeppen registró varios nombres de dominio que él sabía que eran idénticos o confusamente similares a las marcas comerciales de otras personas.<sup>206</sup> Otro elemento relevante que los tribunales tomarían en cuenta bajo la

---

<sup>204</sup> 15 USC § 1125 (c) (1) (que requiere uso comercial de una marca para una acción de la dilución de la marca); 15 USC § 1125 (c) (4) (B) (prevención de una acción de la dilución de la marca con éxito si el demandado sólo ha hecho un uso no comercial de la marca en cuestión).

<sup>205</sup> “His use is not as benign as he suggests. Toeppen’s “business” is to register trademarks as domain names and then sell them to the rightful trademark owners. He “acts as a `spoiler,’ preventing Panavision and others from doing business on the Internet under their trademarked names unless they pay his fee.”

<sup>206</sup> 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(i)(VIII)- Para determinar si una persona tiene una intención de mala fe descrita en el inciso (A), un tribunal puede considerar factores tales como- registro o adquisición de varios nombres de dominio que la persona sabe que son idénticos o confusamente similares a marcas de otros, que son distintivos en el momento del registro de tales nombres de dominio, o de dilución de las marcas famosas de otros que son famosos en el momento de la inscripción de tales nombres de dominio, sin tener en cuenta los productos o servicios de las partes;

*“In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to- (VIII) the person’s registration or acquisition of multiple domain*

ACPA se refiere al hecho de que Toeppen ofreció vender los nombres de dominio a los titulares de marcas para beneficiarse económicamente.<sup>207</sup>

En virtud de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aplicando el artículo 4 (a) se transferiría el nombre de dominio en disputa en base de que Toeppen: a) posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derecho; b) no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; c) posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Además, es importante destacar que no todas las jurisdicciones aplican la doctrina de la infracción a través de la dilución de la marca, que frecuentemente se aplica en el derecho estadounidense. Por esta razón, el resultado en el caso “Panavision” pudo haber sido difícil de replicar en virtud de las leyes sobre las marcas en algunas otras jurisdicciones. Por esta razón la Política Uniforme tiene más relevancia para los titulares de marcas registradas en un nivel global.<sup>208</sup>

Existen opiniones doctrinarias que sostienen que el legado más importante de este u otros casos similares era establecer el escenario para la presunción de que la protección de la marca sería una preocupación primordial en el ciberespacio. Por lo tanto, los remedios para los nombres de dominio se han desarrollado sobre la base del derecho de las marcas comerciales. Esto se critica como una visión demasiado estrecha para el

---

*names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties.”*

<sup>207</sup> 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(i)(VI) - Para determinar si una persona tiene una intención de mala fe descrita en el inciso (A), un tribunal puede considerar factores tales como, la oferta de la persona a transferir, vender, o de otra manera asignar el nombre de dominio al titular de la marca o a terceros con fines de lucro sin haber utilizado, o sin la intención de utilizar el nombre de dominio en la oferta de buena fe de los bienes o servicios, o la conducta previa de la persona indica una conducta de esa índole;

*“In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to- (VI) the person’s offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person’s prior conduct indicating a pattern of such conduct.”*

<sup>208</sup> LIPTON, Jacqueline D. “Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy.” Wake Forest L. Rev., 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 25.

sistema de nombres de dominio cotidiano y sigue siendo importante la pregunta sobre si el derecho marcario fue el vehículo adecuado para hacer frente a los problemas de los demandantes en este tipo de disputas.<sup>209</sup>

También, en el caso *Planned Parenthood Fed'n of Am. Inc. v. Bucci*,<sup>210</sup> el tribunal igualmente omitió pronunciarse sobre por qué un nombre de dominio que no estaba realizando ninguna actividad comercial en su sitio web, crea la confusión entre los consumidores como se requiere para una acción de infracción de la marca en virtud de la *Lanham Act*.

Como no pudo comprobar la conducta relevante en la época pre ACPA, además el tribunal no podía constituir el uso comercial como en el caso de “Panavision”, que consistía en el intento del demandado de vender el nombre de dominio al demandante, porque el acusado no tenía tal intención. En este caso, el tribunal se decidió por ofrecer un razonamiento exorbitante. El tribunal consideró que el requisito de uso comercial se mostró en el hecho de que el público disperso geográficamente estará utilizando las líneas telefónicas nacionales o internacionales para acceder a material, ya que el señor Bucci estaba interfiriendo para prestar servicios en menos de cuarenta y ocho estados a través de Internet, lo que según el tribunal, cumplía con los requisitos previstos dentro de la *Lanham Act* para establecer el uso en comercio.

En otros casos también se ofrecen razonamientos similares que extienden el concepto del uso comercial del signo distintivo en disputa para los efectos de aplicar el derecho de marcas. En Europa, los tribunales, cuando se enfrentaban con los hechos de la ciberocupación, ejercían la jurisdicción basada en el hecho de que el sitio estaba visible dentro de su distrito.

Por estas razones, Lipton señala que el lenguaje de algunos de estos fallos sugiere una preocupación significativa ya que los tribunales basan sus decisiones en las actividades

---

<sup>209</sup> LIPTON, Jacqueline D. “Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy.” *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 25.

<sup>210</sup> *Planned Parenthood Fed'n of Am. Inc. v. Bucci*, 42 U.S.P.Q.2d 1430, 1435 (S.D.N.Y. 1997).



inmorales que involucran los nombres de dominio, independientemente de qué tan bien los hechos de un caso dado se ajustan al modelo tradicional de infracción de marca.<sup>211</sup>

Consiguientemente, en la literatura se discute que esto crea una extensión inusual del derecho marcario en una nueva área de regulación legal. Las disposiciones del derecho marcario tradicional se refieren a la confusión del consumidor acerca de la procedencia de determinados bienes o servicios. Pero, en las disputas sobre los nombres de dominio, el registro de mala fe parecía un factor importante tomado en cuenta por los tribunales al considerar que un registro de nombre de dominio en particular constituía una infracción de la marca.<sup>212</sup> Nos parece que poner demasiado énfasis en este elemento, la mala fe, posibilita que los tribunales salgan de su marco jurídico. Esto, porque la mala fe como elemento subjetivo es de difícil prueba. Por ejemplo, es difícil acreditar si el registrante del dominio sabía o no de la existencia de una marca comercial en otros países del mundo que correspondía a su nombre de dominio. Lo que además resulta incoherente en relación con el principio de territorialidad marcaria según el cual la marca tiene vigencia en el país de registro y no a nivel mundial. Adicionalmente, en materia marcaria rige el principio de especialidad según el cual la marca sólo rige respecto de la clase de bienes o servicios específicos para el cual ha sido registrada. De manera que considerar excesivamente el requisito de la mala fe, podría llevar a los tribunales a resolver más allá de los términos de su propio ordenamiento jurídico.

Además, existe ya otro nivel de preocupación. En las disputas sobre los nombres de dominio de Internet ante los tribunales ordinarios, los demandantes se consideran como “legítimos propietarios” de las marcas - lo que, sin duda, lo son.<sup>213</sup> Sin embargo, la preocupación de Lipton es el poco pensamiento judicial en relación a si estos “legítimos propietarios” de las marcas también deben ser propietarios legítimos de los nombres de dominio correspondientes.<sup>214</sup>

Lipton cree que en las disputas de nombres de dominio, los tribunales no impiden necesariamente la confusión del consumidor o la dilución de la marca en el sentido

---

<sup>211</sup> LIPTON, Jacqueline D. “Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy.” *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 9.

<sup>212</sup> *Ibid.*, p.8.

<sup>213</sup> *Ibid.*, p. 9.

<sup>214</sup> *Ibid.*, p. 9.

tradicional de la marca, sino más bien, buscan preservar los intereses de propiedad en las marcas comerciales en contra de las actividades de mala fe, como es la ciberocupación.<sup>215</sup>

No obstante, el derecho de marcas implica inherentemente la función comercial. En contraste, los principios por los que se rige el funcionamiento de Internet no identifican automáticamente las partes en función de si operan con fines de lucro o no.

“Cuando un sistema de ley trata necesariamente todas las partes como si fuesen empresas, se está aplicando un sistema que no posee tales distinciones, en consecuencia este sistema impone una ley que no es aplicable a todas las partes interesadas.”<sup>216</sup> Además, tomando en cuenta las restricciones en Internet basadas en el principio *First come, first served*, en la opinión de Nilsen, pueden permitir un nivel más indulgente para la similitud de las marcas.<sup>217</sup>

En este contexto, es de suma relevancia destacar que el mero registro de un nombre de dominio no constituye *per se* un uso comercial. En las situaciones donde los nombres de dominio de Internet se utilizan de una manera que no constituye el uso comercial, sólo indican una dirección en Internet y por lo tanto no están funcionando como marcas comerciales. Como vemos, los tribunales que han decidido en varias ocasiones, suponiendo que los nombres de dominio son marcas comerciales, buscan forzosamente algún tipo de uso comercial, basándose en el carácter abierto de Internet para poder aplicar el derecho marcario. Tal práctica es inaceptable, ya que explicamos que para poder disfrutar de la protección de la misma manera como los signos distintivos en el sentido tradicional, los nombres de dominio de Internet deben cumplir con ciertas condiciones. En este momento, los nombres de dominio aún no satisfacen este importante criterio.

---

<sup>215</sup> LIPTON, Jacqueline D. “Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy.” *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 9.

<sup>216</sup> “When a system of law that necessarily treats all parties as businesses is applied to a system that makes no such distinctions, that system imposes a law that does not apply to all concerned parties.” NILSEN, Jonathan O. “Mixing Oil with Water: Resolving the Differences Between Domain Names and Trademark Law.” *J. High Tech. L.*, 2002, vol. 1, p. 47., pág.48.

<sup>217</sup> *Ibid.*, p.49.

Con el propósito de superar la barrera cuando se enfrentan a los casos de ciberocupación pura, donde se registran los nombres de dominio con el único propósito de venderlos a los titulares de las marcas, sin tratar de engañar a los clientes que tienen acceso a ese sitio web, los tribunales han creado la teoría de la confusión del interés inicial (initial interest confusión). Esta teoría permite constatar la infracción en base a la confusión temporal. Cuando un usuario de Internet en búsqueda de productos o servicios específicos, influenciado por los resultados en el buscador se encuentra con la página web incorrecta, incluso si se da cuenta de inmediato que la página web a la que ha llegado no está relacionada con la entidad cuyo sitio web inicialmente se pedía, existe un riesgo significativo de que le guste el contenido y se quede allí en vez de continuar la búsqueda de la página web correcta que estaba buscando. De este modo, los tribunales estiman que el usuario del nombre de dominio gana un nuevo cliente por apropiarse de la buena voluntad del titular de la marca.

En relación con este concepto, podemos decir que no se trata de un concepto generalmente aceptado. Sin duda, su aplicación es significativa en las situaciones donde el propietario del sitio web competidor obtiene el beneficio debido al uso no autorizado de la marca del otro. En ausencia de un alcance bien establecido, cabe preguntarnos ¿dependerá la aplicación de la confusión del interés inicial de la similitud del contenido de un sitio con los servicios ofrecidos por el titular de la marca? Si aplicamos dicho concepto sólo en las situaciones donde se trata de los bienes y servicios en competencia, la doctrina del interés inicial no parece necesaria.<sup>218</sup> La razón para esto se encuentra en el hecho de que tales situaciones caerían dentro del análisis clásico sobre la probabilidad de confusión.

Teniendo en cuenta que no existe la práctica uniforme respecto a la teoría de confusión del interés inicial, el alcance de este concepto no está bien claro, por lo que existe la posibilidad para la interpretación excesiva. Parafraseando el ejemplo de Grifos e insertándolo en la realidad Chilena, si los usuarios de Internet están buscando la página oficial del Palacio de la Moneda, tecleando en el buscador “www.lamoneda.com” y

---

<sup>218</sup> GIFTOS, Melinda S. “Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.” Chi.-Kent J. Intell. Prop., 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 7.

encuentran una página web de contenido pornográfico, lo más probable es que no pensarán que la Presidenta de la República de Chile se asocie con dicha página web.

Sin embargo, esto puede caracterizarse como la confusión del interés inicial, si el usuario de la Internet se queda en ese sitio web, en vez de visitar el sitio correcto, el cual es <http://www.gob.cl/historia-palacio/>.

Cabe destacar que en la literatura se ha discutido mucho en cuanto a que los tribunales tienden a favorecer a los propietarios de las marcas. Sin duda alguna, es evidente que los tribunales han debido adaptar el derecho de marcas con el propósito de proteger adecuadamente las marcas contra los usos no autorizados, cuando se utilizan en forma de nombres de dominio de Internet. Sin embargo, esta tarea se hace más difícil aún, si el objetivo es lograrlo sin perjudicar al mismo tiempo el sistema DNS.

La característica de la resolución de las disputas sobre los nombres de dominio de Internet ante los tribunales es que no cubren cada aspecto de los mismos. Como podemos observar, el rápido crecimiento de Internet y el desarrollo del DNS, sin embargo, han puesto una inmensa presión en el sistema tradicional de derecho de marcas, que no se encuentra bien equipado para enfrentarse con todo tipo de conflictos en la red. La falta de legislación en relación con los nombres de dominio representa un problema grave. La necesidad principal es lograr un equilibrio entre los derechos subjetivos otorgados por los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales e Internet, que es de carácter global.

Como señala Lisa Sharock, en los Estados Unidos de América, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ha opinado que la aplicación de la ley de las marcas en el contexto de Internet es “como tratar de subir a un autobús en movimiento.”<sup>219</sup> Además, ella agrega que este problema se agrava en el contexto internacional donde “para continuar con la analogía del autobús, es difícil determinar dónde se encuentra el autobús o incluso si el autobús tiene una presencia física o no.”<sup>220</sup> Las clásicas reglas

---

<sup>219</sup> *Bensusan Rest. Corp. v. King*, 126 F.3d 25, 27 (2d Cir. 1997).

<sup>220</sup> “...to continue the bus analogy, it is difficult to determine where the bus is located or even whether the bus has a physical presence at all.” SHARROCK, Lisa M. “The Future of Domain Name Dispute Resolution:

sobre los conflictos de derechos entre las distintas jurisdicciones no parecen adecuadas para resolver este complejo problema.

Aunque el derecho marcario supone el principio de la territorialidad, cabe destacar que algunos tratados internacionales han tratado de minimizar el territorialismo excesivo en esta materia. En la Unión Europea, el Reglamento 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria, hecho en Bruselas, es uno de los ejemplos. Este Reglamento permite que un solicitante mediante la presentación de una única solicitud de marca comunitaria, obtenga los derechos para todo el territorio de la Unión Europea. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989 en Madrid, permitió el establecimiento de un sistema de presentación internacional centralizada para facilitar la adquisición de los derechos nacionales de marcas en varios países. El artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial permite la protección de las marcas más allá de las fronteras del país donde se produce el uso o el registro si la marca es conocida en otros lugares, o sea cuando la marca es notoriamente conocida. Este mismo artículo se prevé *mutatis mutandis* dentro del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio del 15 de abril de 1994. El artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial contempla el trato nacional, que obliga a ciertas normas universales que deben aplicarse en la legislación nacional de todos los países de la Unión.

Sin embargo, las excepciones dentro de las disposiciones mencionadas del Derecho Internacional relativas a las marcas no hacen mucho en eliminar el principio de la territorialidad de las marcas. Es más, analizando el lenguaje que se utiliza para formularlas, el supuesto de la territorialidad subyace en cada una de las disposiciones.

Las dificultades de aplicación e interpretación de las instituciones tradicionales especialmente se presentan en los casos que van más allá de la ciberocupación clásica, específicamente que no son las situaciones de ciberpiratería, donde el solicitante de registro utiliza un nombre de dominio confuso para atraer a los clientes a su sitio con

---

Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework.” Duke Law Journal, 2001, p. 817-849., pág. 818.

fines comerciales. Teniendo en cuenta que las disputas sobre los nombres de dominio han ido evolucionando en nuevas formas, es importante desarrollar nuevos enfoques para su resolución en base a los valores socio-culturales del mundo global contemporáneo.

Dado que la teoría de la marca tradicional no se ajusta adecuadamente a las disputas sobre los nombres de dominio de Internet, en los Estados Unidos de América se aprobó la ley específica contra la piratería cibernética. Pero, esto es una excepción, ya que en la mayoría de los países no existe una legislación específica en esta materia. Esto hace que hoy en día los remedios judiciales para las disputas sobre los nombres de dominio de Internet en el exterior de los Estados Unidos de América, sean más complejos, teniendo en cuenta que la aplicación de los conceptos del derecho de marcas sin ninguna adaptación, no son un medio adecuado para la resolución de disputas de dominios relativas a las marcas en Internet.

Sin duda, estos acontecimientos plantean la pregunta de cómo la ley de marcas existente podría adaptarse a nuevos conflictos. “Una examinación de los intereses en juego muestra que el derecho del titular de la marca deriva de su marca nacional para prevenir el deterioro en la medida de lo posible de la protección territorial de su marca y para prevenir los intentos por parte de terceros de afectar la protección territorial legítima de su marca registrada. Este interés en la protección está en conflicto con el interés del usuario del signo extranjero que no está sujeto a una prohibición establecida en la ley de marcas para los usos realizados por él en un país en particular, ya sea porque él mismo ha obtenido protección de la marca anterior para el signo en ese país o porque el uso del signo está permitido por la falta de cualquier conflicto de derechos.”<sup>221</sup>

---

<sup>221</sup> “An examination of the interests involved shows the trademark owner's right deriving from his national trademark to prevent impairment as far as possible of the territorial protection of his trademark and to prevent attempts by third parties to penetrate the legitimate territorial protection of his trademark. This interest in protection is in conflict with the interest of the foreign user of the sign in not being subject to a prohibition under trademark law for uses made by him in a particular country, either because he himself has obtained prior trademark protection for the sign in that country or because the use of the sign is permissible for lack of any conflicting rights.” BETTINGER, Torsten, and THUM Dorothee. “Territorial Trademark Rights in the Global Village-International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet-Part Two.” IIC, 2000, vol. 31, no 2, p. 162-182., pág. 291.

Los autores Bettinger y Thum añaden que, dado que los factores decisivos serían las cuestiones de hecho, el deber de equilibrar los intereses sería reservado exclusivamente para los tribunales, quienes tendrían que trazar la línea entre la necesaria protección de la marca territorialmente limitada y la libertad de uso. Esto supondría observar las circunstancias de cada caso, con el problema específico de este tipo de disputas de marcas en Internet.<sup>222</sup> Sin embargo, los autores expresan ciertas dudas relacionadas con su preocupación en cuanto a si la resolución de tales disputas debería realizarse a través de los tribunales únicamente, y excluir otros mecanismos.

Esto porque, en su opinión, las decisiones judiciales emitidas en los conflictos de nombres de dominio demuestran que existe el riesgo de que los tribunales tiendan a favorecer la protección de las marcas nacionales y pasar por alto las consecuencias para el usuario extranjero de la marca. La contradicción entre los intereses opuestos, la protección de la marca nacional y el uso por el lado de cualquier extranjero, por regla general se resuelve unilateralmente en favor de los derechos de la marca nacional. Por esto, los autores opinan que a largo plazo, tal solución no es sostenible y que la resolución de conflictos de la naturaleza específica como es el derecho marcario, en el contexto de Internet, en cualquier caso, no será posible sin un cambio legal claro.<sup>223</sup>

Un aspecto muy preocupante cuando se trata de la resolución de controversias de los nombres de dominio de Internet a través de los tribunales de justicia ordinaria, es que técnicamente hablando un tribunal nacional tiene poco poder para hacer cumplir sus sentencias. Por ejemplo, no puede obligar a la realización de una transferencia del nombre de dominio, si la autoridad que cumple con las tareas de la asignación y el mantenimiento del registro y gestiona el servidor raíz de dominio para toda Internet se niega a cooperar.

---

<sup>222</sup> BETTINGER, Torsten, and THUM Dorothee. "Territorial Trademark Rights in the Global Village-International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet-Part Two." IIC, 2000, vol. 31, no 2, p. 162-182., pág. 295.

<sup>223</sup> Ibid., p. 295.

## 2.2. La dilución de la marca

La jurisprudencia y la teoría encuentran una violación del derecho de la marca al utilizar los mismos o similares nombres de dominio sin causar la confusión en el tráfico, pero exclusivamente cuando se causa daño en las funciones publicitarias relacionadas con las marcas comerciales de otros.

Esta negación de buenas prácticas de negocios no se encuentra en riesgo de causar confusión, sino en la explotación de la notoriedad de las marcas comerciales ajenas con el fin de alcanzar sus propios objetivos de negocio. Por esta razón, a diferencia de las demandas de infracción de marcas, las acciones de dilución no dependen de un riesgo de confusión, sino de las reclamaciones de dilución que se dirigen a una conducta que debilita el carácter distintivo o de prestigio asociado con una marca famosa.

Debido a la dificultad de probar la infracción de marcas bajo el *United States Trademark Act* o *Lanham Act*, desde enero de 1996, en los Estados Unidos de América los titulares de marcas son capaces de demandar bajo la *Federal Trademark Dilution Act* (FTDA). La aplicación de las disposiciones dentro de la FTDA se hace más fácil debido a que los propietarios de marcas no tienen que demostrar el riesgo de confusión de los consumidores o la competencia entre las dos partes en disputa.<sup>224</sup>

Entonces, para poder prevalecer sobre una declaración de dilución, el titular de la marca debe demostrar: a) que posee una marca famosa; b) que el demandado está haciendo un uso comercial de la marca; c) que el uso de la parte demandada se inició después de que la marca se hizo famosa; d) el uso de la parte demandada de la marca en el nombre

---

<sup>224</sup> 15 U.S.C. § 1125(c) (2001) contempla lo siguiente: “Con sujeción a los principios de equidad, el titular de una marca famosa que es distintiva, inherentemente o por el carácter distintivo adquirido, tendrá derecho a una orden judicial en contra de otra persona que, en cualquier momento después de que la marca del propietario se ha hecho famosa, comienza el uso de una marca o nombre comercial en el comercio que es probable que cause dilución por difuminación o dilución por degradación de la marca famosa, independientemente de la presencia o ausencia de confusión real o probable, de la competencia, o del daño económico real.”

“Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.”



de dominio diluye la calidad de la marca por la disminución de la capacidad de la marca para identificar y distinguir los bienes y servicios.

Como señala Blackman, la historia legislativa de esta Ley indica que el Congreso aprobó la FTDA para combatir a la piratería cibernética y la ciberocupación y en consecuencia se ha utilizado para este propósito.<sup>225</sup>

Esto demuestran las declaraciones del senador Leahy al Senado de los Estados Unidos de América al presentar el proyecto de ley, cuando el 29 de diciembre de 1995, el senador aconsejó “aunque nadie todavía ha considerado esta aplicación, es mi esperanza que este estatuto contra la dilución pueda ayudar a detener el uso de direcciones de Internet engañosas tomadas por aquellos que eligen marcas que están asociadas con los productos y la reputación de los demás.”<sup>226</sup>

La FTDA se desarrolló con la idea de aplicarse a todos los cincuenta estados, estableciendo una definición federal para la dilución, y regulando las medidas cautelares en todo el país. Añadiendo una nueva sección a la *Lanham Act*, la FTDA ha eliminado las dificultades que habían surgido en la aplicación de la teoría de dilución en la etapa previa a la introducción de esta ley.

En primer lugar, sólo alrededor de la mitad de los estados tenían la normativa relativa a la dilución de la marca.

La teoría de la dilución tiene su origen en las ideas de Frank I. Schechter, un abogado de Nueva York. En 1927, Schechter argumentó que la ley tradicional de infracción de

---

<sup>225</sup> BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 216.

<sup>226</sup> “Although no one else has yet considered this application, it is my hope that this antidilution statute can help stem the use of deceptive Internet addresses taken by those who are choosing marks that are associated with the products and reputations of others.” BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 216.

marca era equivocada y escribió que “la preservación de la singularidad de una marca debe constituir la única base racional para su protección”.<sup>227</sup>

La teoría de dilución de la marca empezó a producir un mayor efecto dos décadas después, cuando los Estados en los Estados Unidos de América comenzaron la promulgación de las leyes en base a la anti-dilución.

En base de las definiciones ampliamente divergentes adoptadas en algunos Estados, no se estableció una práctica uniforme. Por esta razón, los tribunales estatales no se atrevían a emitir mandamientos judiciales en todo el país.<sup>228</sup>

Por ejemplo, como señalan Friedman y Siebert, en el caso *Deere & Co. v. MTD Products, Inc.*,<sup>229</sup> el Segundo Circuito confirmó una demanda de dilución, ya que concluyó que el uso de la parte demandada de una marca alterada disminuiría gradualmente el poder de venta de la marca original. En la opinión de los autores, este caso marcó un alejamiento significativo de la dicotomía de la dilución por difuminación – dilución por degradación, porque en base a este caso una reclamación de dilución se podía realizar incluso cuando el signo del infractor y la marca en disputa no eran idénticos.<sup>230</sup>

Actualmente, en el caso en que la dilución se realiza mediante un nombre que no es idéntico, pero es similar a la marca famosa, la jurisprudencia es restrictiva e insiste en que el grado de similitud debe ser muy alto. Así que para comprobar la dilución, la similitud entre la marca debe ser mayor que en el caso de causar confusión.<sup>231</sup>

Las acciones de dilución normalmente caen en una de las dos categorías: la dilución por difuminación (blurring) o la dilución por degradación (tarnishment). La dilución por difuminación es debilitamiento del poder de venta y el valor de una marca a través del

---

<sup>227</sup> “...the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection.” BEERLINE, Jennifer Files. “Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006.” *Berkeley Tech. LJ*, 2008, vol. 23, p. 511., pág. 513.

<sup>228</sup> FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” *Seattle UL Rev.*, 1996, vol. 20, p. 631., pág. 643.

<sup>229</sup> *Deere & Co. v. MTD Products, Inc.*, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994).

<sup>230</sup> FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. “The Name Is Not Always the Same.” *Seattle UL Rev.*, 1996, vol. 20, p. 631., pág. 643.

<sup>231</sup> Слободан Марковић, Душан Поповић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, 2013., pág. 230.

uso no autorizado de una marca de productos o servicios de naturaleza diferente, pero que puede debilitar las asociaciones entre una marca con su categoría de producto y otros aspectos distintivos como los atributos, que entonces deja de funcionar como un identificador único de los bienes o servicios del propietario de la marca.<sup>232</sup> La dilución por degradación se produce cuando una marca famosa se vincula con productos o servicios dañinos, de mala calidad, creando las asociaciones con percepciones no deseadas, o causando la reducción del nivel de preferencia de la marca famosa.<sup>233</sup>

Un ejemplo de la dilución por degradación sería el uso de la marca comercial “Candyland” de Hasbro, en el caso *Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group Ltd*,<sup>234</sup> donde el nombre de dominio *candyland.com* se utilizó para difundir imágenes sexualmente explícitas. En este caso el tribunal encontró dilución por difuminación, debido a la probabilidad de que el sitio de Internet para adultos empañaría la marca de la empresa de juguetes para niños.

Sin embargo, en muchos casos no se puede aplicar ninguna de las dos formas de dilución de la marca. Al igual que en los casos de la infracción de marca por confusión, cuando un *cybersquatter* no publica nada en el sitio web, no se produce ni dilución por difuminación ni dilución por degradación.

Por ejemplo, en el caso *Panavision International v. Toeppen*,<sup>235</sup> el tribunal consideró que para encontrar la dilución, un tribunal no tiene que depender de las definiciones tradicionales, tales como, la dilución por difuminación o dilución por degradación. En este caso, el tribunal extendió la definición de la dilución basando su decisión en el hecho de que la conducta de Toeppen disminuyó la capacidad de las marcas de Panavision para identificar y distinguir los productos y servicios de Panavision en

---

<sup>232</sup> Véase el 15 U.S.C. § 1125(c) (2) (B).

<sup>233</sup> Véase el 15 U.S.C. § 1125(c) (2) (C).

<sup>234</sup> *Hasbro, Inc. v. Internet Entm't Group, Ltd.*, 40 U.S.P.Q.2d 1479 (W.D. Wash. 1996).

<sup>235</sup> *Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316, 1326 (9th Cir. 1998).

Internet. Como destaca Blackman, la lógica detrás de esta decisión se puede calificar como “dilución por eliminación”.<sup>236</sup>

Blackman destaca, citando a Abramson, que la necesidad de esta nueva justificación demuestra la naturaleza única de los casos relativos a nombres de dominio, donde simplemente el uso de un nombre de dominio de marca registrada impide al titular de la marca el uso de ese nombre.<sup>237</sup>

Los autores Friedman y Siebert, también añaden que un tribunal, resolviendo una disputa de nombres de dominio, confirmó un reclamo para la dilución de la marca no porque el acusado redujo la capacidad de una marca famosa para distinguir productos o servicios, sino porque elimina la capacidad de los demandantes a utilizar la marca en conjunto, refiriéndose al famoso caso *Panavision, Int'l v. Toeppen*.<sup>238</sup>

Además, los tribunales se enfrentaron con los problemas resolviendo los casos de dilución porque las reclamaciones de dilución se limitaban a las marcas famosas. La lógica subyacente detrás de la FTDA es combatir la ciberocupación. Teniendo en cuenta esto, un *cybersquatter* va a tener mayor posibilidad de vender un nombre de dominio a un titular de la marca famosa que está más dispuesto a pagar por su transferencia.

Se argumenta que el requisito de la marca famosa para constituir la dilución de la marca puede resultar una disminución de la protección para los propietarios de marcas no famosas o puede crear una extensión artificial de la definición de “famoso” por los tribunales. Además, existen opiniones que sostienen que la posibilidad de extender demasiado la definición de “famoso” obviaría la necesidad de aplicar la prueba para determinar el “riesgo de confusión”, que es, como sabemos, el factor clave para determinar la infracción de la marca comercial tradicional.<sup>239</sup>

En algunos casos, sin duda, los tribunales han interpretado el requisito “famoso” ampliamente. Por ejemplo, en el caso *Nabisco, Inc. v PF Brands, Inc.*, el tribunal sostuvo

---

<sup>236</sup> BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” *Harv. JL Tech*, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 218.

<sup>237</sup> *Ibid.*, p. 218.

<sup>238</sup> *Ibid.*, p. 218.

<sup>239</sup> *Ibid.*, p. 218.

que “es evidente que la ley tiene como intención lo distintivo, además de la fama, como un elemento esencial de las reclamaciones de dilución”.<sup>240</sup>

Dentro del 15 U.S. Code § 1125 (c) (1) se determinan los factores que se deben utilizar para determinar si una marca es famosa. En realidad, bajo esos factores, sólo una pequeña fracción de las marcas es famosa.

La teoría establece que para proteger una marca contra la dilución, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) El nivel de potencia de la marca en el mercado deberá lograr el mayor grado posible, lo que supone que la marca debe ser conocida no sólo para los participantes en el mercado que llegan a un directo contacto con los productos o servicios concretos que están etiquetados con la marca, sino que debe tratarse del conocimiento común. La posición general de la jurisprudencia en este sentido sostiene que el requisito del conocimiento común existe si la marca, así como por los bienes o servicios a los que se refiere la marca, es de conocimiento de más del 70% de la población de un determinado Estado.<sup>241</sup>
- b) Se debe tratar de un signo único, lo que significa que no debe haber ningún otro signo igual o similar en el mercado.
- c) Debe tener un alto grado de carácter distintivo. Si contiene elementos genéricos, no se pueden evitar los usos en buena fe de los mismos.

Sin embargo, los tribunales tienden a caracterizar como marcas famosas a algunas que no lo son, extendiendo la dilución de las marcas con el propósito de detener a los ciberpiratas.

---

<sup>240</sup> Nabisco, Inc. v PF Brands, Inc., 191 Fd 208, 216 (2d Cir 1999.) “It is quite clear that the statute intends distinctiveness, in addition to fame, as an essential element.”

<sup>241</sup> “Пракса у једном делу упоредног права сматра да жиг постаје чувен ако преко 70 % становништва одређене државе зна да одређени субјект користи заштићену ознаку за обележавање одређене врсте своје робе.” Слободан Марковић, Душан Поповић, Право интелектуалне својине, Правни факултет Универзитета у Београду, 2013., рág. 151.

Por ejemplo, en el caso *Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group Ltd.* el tribunal no determinó si la marca “Candyland” se podría considerar como famosa.<sup>242</sup> Lo mismo se pregunta Grifos, si en el caso *Intermatic v. Toeppen*, la marca “Intermatic” puede considerarse como famosa.<sup>243</sup>

Otra dificultad en la aplicación de la teoría de dilución en las disputas sobre los nombres de dominio es el requisito del uso comercial. Aunque en la teoría se sostiene que el mero registro de un nombre de dominio de Internet que contiene la marca comercial de otro, sin el uso comercial, no constituye dilución, lo que está confirmado por algunas sentencias judiciales,<sup>244</sup> esto no se aplica uniformemente. Esto significa que al igual que en los casos de la infracción de marcas por confusión, los tribunales han extendido el requisito del uso en el comercio.

Traspassando el significado de la dilución, los tribunales han sostenido que el uso de Internet es suficiente para cumplir con el uso en el comercio en virtud de la *Lanham Act*.<sup>245</sup>

Sin embargo, en el caso *Panavision*,<sup>246</sup> el Noveno Circuito, aunque confirmó la conclusión del tribunal de distrito de que el mero registro de un nombre de dominio no constituye un uso comercial, agregó que la venta de estos nombres a los propietarios de marcas constituye tal uso. Estas actividades se extienden a la definición de “uso comercial” y demuestran la voluntad de los tribunales de aplicación la dilución en casos donde no se cumple con las condiciones para ello.

Por consiguiente, algunas opiniones doctrinarias señalan que la teoría de dilución ha sido invocada por muchas grandes empresas con marcas conocidas para recuperar los nombres de dominio que contienen sus marcas. Las grandes empresas pueden

---

<sup>242</sup> BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” *Harv. JL Tech*, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 218.

<sup>243</sup> GIFTOS, Melinda S. “Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.” *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 9.

<sup>244</sup> En el caso *Panavision Int'l LP v. Toeppen*, 945 F. Supp 1296, 1303 (CD Cal. 1996), el tribunal sostuvo el mero registro de una marca como nombre de dominio, sin más, no es un uso comercial de la marca y, por tanto, no está dentro de las prohibiciones de la Ley.

<sup>245</sup> Véase el caso *Intermatic, Inc. v. Toeppen*, 947 F.Supp. 1227, 1238 (N.D. Ill. 1996).

<sup>246</sup> 141 F.3d 1316, 1324 (9th Cir.1998).

permitirse el lujo de recurrir a litigios costosos, especialmente cuando se enfrentan a usuarios de nombres de dominio sin recursos significativos. “Por desgracia, esto se utiliza a menudo como palanca de las grandes empresas, independientemente de los méritos de su caso anti-dilución.”<sup>247</sup>

El 2002, la casa matriz de la empresa Victoria’s Secret había demandado a Víctor y Cathy Moseley, un pareja de Kentucky, para impedir que usen el nombre de “Victor’s Little Secret” para su tienda de lencería.<sup>248</sup> Los Moseley inicialmente habían llamado a su tienda “Victor’s Secret”, pero modificaron el nombre insertando la palabra *Little*, después de haber sido contactados por los abogados de Victoria Secret. El demandante alegó la violación de la marca federal y la dilución de la marca bajo la FTDA. El tribunal de distrito falló a favor de Victoria’s Secret, confirmando una orden judicial contra los Moseley. En base a que el tribunal sostuvo que la aplicación de la FTDA no requería ninguna prueba del daño económico real, los Moseley apelaron.

La decisión de la Corte Suprema especificó la necesidad de la dilución real, en lugar de la probabilidad de la dilución. El juez Kennedy señaló que la definición de la dilución dentro de la FTDA como la disminución de la capacidad de una marca para identificarse y distinguirse perfectamente, se puede comparar con los términos de la probabilidad de confusión. Se destacó que “el contraste entre la referencia inicial a una real “disminución de la capacidad” de la marca, y la posterior referencia a un “riesgo de confusión, error o engaño” en la segunda advertencia confirma la conclusión de que la dilución real debe ser establecida”.<sup>249</sup>

En otras palabras, en el caso *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, la Corte Suprema sostuvo que los demandantes sólo podrían ganar bajo la FTDA demostrando que sus marcas habían sufrido dilución real.

---

<sup>247</sup> “Unfortunately, this is often used as leverage by large companies, regardless of the merits of their anti-dilution case.” GIFTOS, Melinda S. “Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.” *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 9.

<sup>248</sup> *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 535 U.S. 985 (2002).

<sup>249</sup> “The contrast between the initial reference to an actual “lessening of the capacity” of the mark, and the later reference to a “likelihood of confusion, mistake, or deception” in the second caveat confirms the conclusion that actual dilution must be established.”

En consecuencia, bajo las ambigüedades dentro de la FTDA se presentaron decisiones judiciales inconsistentes, incluso con respecto a las cuestiones claves, tales como, el nivel de fama que una marca tendría que poseer para ser protegida, el significado de la dilución, y la cantidad de daño que el demandante tendría que demostrar.<sup>250</sup>

Si bien los tribunales en la mayoría de los casos estiraban el significado de la dilución, donde para los demandantes bastaba demostrar que era posible que se produjera la dilución, en este caso el demandante tenía que demostrar que sufrió de dilución real.

La decisión en el caso *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* ha dado lugar a numerosos descontentos, y los titulares de las marcas buscaron un cambio a través de una reforma. La Asociación Internacional de Marca (INTA), que representa a los propietarios de marcas y abogados, redactó la primera versión de la revisión de la ley.<sup>251</sup> Los titulares de las marcas insistían en lograr un mayor grado de certeza jurídica, demandando establecer un estándar de riesgo de dilución y una definición más clara sobre el significado de la marca famosa.

La FTDA ha sido reemplazada en gran parte, ya que el 6 de octubre de 2006, el presidente Bush firmó la *Trademark Dilution Revision Act* (TDRA), la que mejora y aclara los derechos de los titulares de marcas famosas y modifica la Ley de dilución. Esta modificación proporciona una orientación más clara en el sentido de que establece un estándar más alto de fama de la marca, define las formas en las que se puede diluir una marca famosa, ofrece más amplias exclusiones de las que se encontraban en la FTDA, y establece requisitos que son más fáciles de demostrar para la prueba del daño.

Lo más importante para los propietarios de marcas famosas, es que la TDRA deja claro que los titulares de marcas pueden actuar para detener la dilución de usos sin mostrar que el uso de dilución en realidad está causando daño.

Es importante mencionar que el aumento de la protección contra la dilución de la marca puede contribuir a más favoritismo hacia los propietarios de la marca. De cierto modo,

---

<sup>250</sup> BEERLINE, Jennifer Files. "Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006." *Berkeley Tech. LJ*, 2008, vol. 23, p. 511., pág. 512.

<sup>251</sup>*Ibid.*, p. 523.



se les puede otorgar el monopolio, lo que es preocupante, especialmente cuando se trata de los derechos de expresión. ¿Es tolerable concederles un grado tan amplio de un derecho indefinido a expensas de la obstrucción de la capacidad de los usuarios de Internet para participar en un debate democrático?

“Por desgracia, la TDRA no elimina todas las ambigüedades de la FTDA, e incluso introduce nuevas preguntas.”<sup>252</sup> Se destaca que la TDRA extiende específicamente el carácter anti-dilución de las marcas que han adquirido un carácter distintivo. Más importante aún, la TDRA, al igual que la FTDA, deja demasiado espacio para la interpretación de los jueces, e incluso para desarrollar sus propias normas, lo que puede conducir a las mismas dificultades que existían en la época anterior.

### 2.3. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)

Con el propósito de equilibrar los derechos de propiedad de los dueños de marcas con los intereses de la Primera Enmienda de los usuarios de Internet <sup>253</sup> y para combatir los registros *mala fides* de los nombres de dominio de Internet y evitar la dependencia de los mecanismos deficientes de solución de controversias sobre los nombres de dominio, en 1999 el Congreso estadounidense aprobó la *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA). Como vemos, en la deficiencia de los mecanismos tradicionales, la respuesta de los Estados Unidos de América, frente a los usos en mala fe de los nombres de dominio, no se hizo esperar. De este modo, la ACPA que entró en vigor el 29 de noviembre de 1999, agregó la Sección 43 (d) a la *Lahham Act*.

Se puede decir que para poder cumplir con su objetivo que consiste en la lucha contra la ciberocupación, los creadores de la ACPA crearon una nueva doctrina, que se aparta de los principios tradicionales del derecho marcario.

---

<sup>252</sup> “Unfortunately, the law does not resolve all the FTDA’s ambiguities, and it even introduces new questions.” BEERLINE, Jennifer Files. “Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006.” *Berkeley Tech. LJ*, 2008, vol. 23, p. 511., pág. 535.

<sup>253</sup> ABROMSON, Henry M. “The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Will Alternative Dispute Resolution Succeed Where the Courts Have Not? A Proposed Solution To An Imperfect System.” *Rutgers Conflict Resol. L.J.* 1 (January 01, 2004), pág. 13.

En el primer caso decidido bajo la ACPA, el juez Calabresi reconoció la justificación de la nueva ley, opinando, “creemos que es claro que la nueva ley fue aprobada específicamente para proporcionar a las cortes una alternativa preferible a estirar la ley federal de dilución cuando se trata de los casos de ciberocupación”.<sup>254</sup>

De esta manera, a los titulares de marcas se les dio protección legal específica contra la ciberocupación en los Estados Unidos de América. A pesar de que en los casos anteriores de la ciberocupación se decidió en base a dilución, o infracción de la marca, aumentaban las demandas para promulgar una ley específica, debido a las deficiencias percibidas en el uso de la normativa dentro del derecho de marcas y de la ley de dilución para abordar la cuestión.

En concreto, el Congreso caracterizó los remedios jurídicos disponibles para las víctimas de la ciberocupación bajo la teoría de la dilución o el derecho tradicional de la infracción de la marca como caros e inciertos.<sup>255</sup>

La nueva ley establece la responsabilidad civil cuando una persona tiene una intención de mala fe de sacar provecho del registro, el tráfico, o el uso de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca distintiva, o cuando es idéntico, confusamente similar, o diluye una marca famosa.<sup>256</sup> También, la ACPA establece algún tipo de protección para los nombres de dominio correspondientes a nombres personales. Se trata de los casos donde uno tiene una intención de mala fe de sacar provecho de la marca, incluyendo un nombre personal que está protegido como marca

---

<sup>254</sup> “We think it is clear that the new law was adopted specifically to provide courts with a preferable alternative to stretching federal dilution law when dealing with cybersquatting cases.” *Sporty’s Farm v. Sportsman’s Mkt.*, 202 F.3d 489, 497 (2d Cir. 2000).

<sup>255</sup> SHARROCK, Lisa M. “The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework.” *Duke Law Journal*, 2001, p. 817-849., pág. 824.

<sup>256</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1999).

bajo esta ley.<sup>257</sup> Sin embargo, este factor no es determinante, pero puede ser tomado en cuenta por el tribunal.<sup>258</sup>

Podemos observar que al igual que la normativa de la dilución, la ACPA no requiere el requisito de la competencia, ya que la Ley señala que para una acción civil no se requiere tener en cuenta los productos o servicios de las partes.<sup>259</sup> Esto dio lugar a reemplazar el estiramiento que se daba aplicando las reglas contra la infracción de la marca, pero en la doctrina se argumenta que esta disposición puede ser problemática si los tribunales amplían la ACPA a situaciones que están fuera de la ciberocupación.<sup>260</sup>

La ACPA tampoco requiere de la confusión de los clientes, ya que la Ley se aplica incluso si el uso del nombre de dominio no constituye más que la dilución de una marca comercial.<sup>261</sup> Esto demuestra la voluntad del legislador de ofrecer un alcance mucho más amplio de protección.

Sin embargo, a diferencia de la teoría de la dilución de la marca, la ACPA expande el alcance teórico más allá de las marcas famosas, refiriéndose a las marcas que son distintivas en el momento del registro del nombre de dominio, el cual es idéntico o confusamente similar a la marca.<sup>262</sup> Bajo la ACPA, una marca estará protegida, siempre y cuando un tribunal encuentre que cumple con lo distintivo, lo que es un requisito que cada signo debe satisfacer para poder disfrutar de la protección del derecho de marcas. Además, se evitan las situaciones que eran blancos de numerosas críticas, cuando los tribunales aplicando la doctrina de la dilución tendían a estirla para alcanzar a los ciberpiratas en las situaciones donde las marcas no se podían caracterizar como realmente famosas.

---

<sup>257</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (B) (i) (II).

<sup>258</sup> LIPTON, Jacqueline D. "Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy." *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 15.

<sup>259</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (A).

<sup>260</sup> GIFTOS, Melinda S. "Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age." *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2000, vol. 2, p. xxiii., pág.12.

<sup>261</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (A) (ii) (II).

<sup>262</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (A) (ii) (I).

Por otro lado, la ACPA restringe el alcance del requisito de uso comercial que se aplica sólo a la intención de beneficiarse en base a la mala fe.<sup>263</sup>

La Ley enumera nueve factores que los tribunales pueden considerar con el fin de determinar la existencia de la intención de mala fe. Se trata de una lista no exhaustiva que contiene los siguientes factores:

1. la existencia de un derecho marcario o algún otro derecho de propiedad intelectual del tenedor del nombre de dominio sobre el mismo;
2. el grado en que el nombre de dominio consiste en el nombre del tenedor del nombre de dominio;
3. si hubo algún uso anterior por parte del tenedor del nombre de dominio relacionado con la oferta de los bienes o servicios en buena fe;
4. la existencia de un uso no comercial de buena fe o un uso justo de la marca en un sitio accesible bajo el nombre de dominio por parte del tenedor del nombre de dominio;
5. el intento del tenedor del nombre de dominio de desviar consumidores del sitio web del dueño de la marca a un sitio web accesible, bajo un nombre de dominio que pueda perjudicar el buen nombre que representa la marca, ya sea para lucro comercial o con la intención de diluir la marca, creando una especie de confusión de la fuente, patrocinador, afiliación o garantía del sitio;
6. la oferta del tenedor del nombre de dominio para transferir, vender o de cualquier otra manera ceder el nombre de dominio a una parte con fines de lucro sin haberlo usado, o sin haber tenido la intención de usarlo en la oferta de buena fe de cualquier bien o servicio;
7. la entrega de información falsa por parte del tenedor del nombre de dominio respecto a la información de contacto al momento de solicitar el registro de un nombre de dominio; la falta de intención de mantener información de contacto precisa;
8. el registro o adquisición por parte del tenedor del nombre de dominio de múltiples nombres de dominio, los cuales, el tenedor del nombre de dominio sabe que son idénticos o confusamente similar a marcas de terceros que son distintivos en el

---

<sup>263</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (A) (i).

momento del registro de nombres de dominio o diluyen marcas de otros que eran famosas al momento del registro de dichos nombres de dominio;

9. si la marca incorporada en un nombre de dominio es o no es distintiva y famosa dentro de la FTDA.<sup>264</sup>

Por último, la ACPA contempla que independientemente de si se cumplen estas condiciones no existirá mala fe en el caso de que la Corte determine que el tenedor del nombre de dominio creía y tenía razonables fundamentos para creer que el uso del nombre de dominio tenía un uso justo o era legal de cualquier otra manera.<sup>265</sup>

La sección de la *Lanham Act* relativa a los remedios disponibles en el caso de la ciberocupación fue correspondientemente modificada. Para proporcionar a los titulares de marcas un instrumento efectivo contra los ciberpiratas, la ACPA proporcionó sumas de dinero que se pueden conceder como indemnización por mala fe al propietario de la marca. El monto de la indemnización en virtud de la ACPA puede variar de 1.000 a 100.000 US\$. La cantidad específica se concede por el tribunal.

El demandante puede elegir entre reclamar el *damnum emergens* y el *lucrum cessans* o solicitar la indemnización. Esto significa que los titulares de la marca se favorecen en el sentido de que pueden optar por una indemnización, en lugar que tener que probar el daño emergente y el lucro cesante.

Junto con la indemnización anterior, si el tribunal determina que ha existido un registro, traspaso, o uso de un nombre de dominio de mala fe, podrá ordenar la cancelación del nombre de dominio, o la transferencia del mismo al propietario de la marca.

La ACPA permite a los titulares de los derechos en disputa proceder *in personam* e *in rem*. En este contexto, la ACPA provee un medio más eficaz de detener a los ciberpiratas que el derecho marcario tradicional. Incorporando la acción *in rem* se permite que un titular de la marca pueda proceder *in rem* contra cualquier nombre de dominio en el distrito judicial en el registro de nombres de dominio en el cual se

---

<sup>264</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (B) (i).

<sup>265</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (B) (ii).

localiza.<sup>266</sup> Por regla general, la ACPA permite las acciones *in rem* en las situaciones donde no se puede obtener la jurisdicción *in personam* sobre el tenedor del nombre de dominio o cuando no se puede localizar al tenedor del nombre de dominio después de intentar localizarlo.

De este modo se evitan las dificultades que existían anteriormente aplicando los mecanismos clásicos, tales como, la incapacidad del titular de la marca para realizar acciones contra un potencial ciberpirata, que está más allá de la jurisdicción personal de la Corte o que no puede ser localizado.

Teniendo en cuenta el hecho de que no en todos los casos se puede proceder *in personam*, es así como se hace posible que los ciberpiratas logren fácilmente proporcionar información de contacto falsa mediante la presentación de datos personales falsos para el registro, la acción puede ser dirigida contra el propio nombre de dominio, sin la necesidad de traer al registrante del nombre de dominio a la Corte.

Sin embargo, la ACPA expresa que el fallo de un procedimiento *in rem* no permite establecer el pago de las indemnizaciones, sino solamente incluye la cancelación del nombre de dominio o su transferencia al titular de la marca.<sup>267</sup>

El razonamiento del legislador al incorporar el procedimiento *in rem* tiene importantes ventajas en el sentido práctico. Esta disposición permite a los titulares de las marcas hacer valer sus derechos de una forma más rápida y económica, posibilitando incorporar en la demanda docenas de nombres de dominio a la vez, sin tener que demandar a cada registrante del nombre de dominio por separado.<sup>268</sup>

Además, el procedimiento *in rem* se aplica independientemente de si los participantes son residentes de otros países o incluso si tienen contactos mínimos con el foro. Debido a que se trata de las competencias atribuidas por el propio nombre de dominio en lugar que sobre un individuo, se permite a los propietarios de marcas demandar a los tenedores de los nombres de dominio en otros países. Simplemente, se puede afirmar

---

<sup>266</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (2) (A).

<sup>267</sup> 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (C).

<sup>268</sup> GIFTOS, Melinda S. "Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age." Chi.-Kent J. Intell. Prop., 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 12.

que no se puede obtener la jurisdicción personal sobre el registrante del nombre de dominio, por lo que se puede demandar al nombre de dominio en su lugar.<sup>269</sup>

Esto proporciona un recurso internacional, y como se señaló es bastante eficaz, ya que muchos solicitantes de registro de nombres de dominio internacionales no llegarán a los tribunales estadounidenses para luchar por el dominio.<sup>270</sup>

Por lo tanto, las Cortes federales de los Estados Unidos de América son autorizadas para ordenar la transferencia del nombre de dominio en disputa. Teniendo en cuenta el ejemplo que señala Sharrock , en el caso *Caesars Mundial, Inc. v. Caesars-Palace.com*,<sup>271</sup> el Tribunal para el Distrito Este de Virginia confirmó que las reclamaciones relativas a los nombres de dominio registrados con Network Solutions, Inc. (NSI) están sujetos a la jurisdicción *in rem* de la ACPA, porque la NSI se encuentra dentro de ese distrito judicial.<sup>272</sup>

Esto genera un grado significativo de preocupación, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de ciberocupación estarán sujetos a la jurisdicción de las Cortes de los Estados Unidos de América, independientemente de la nacionalidad o el lugar donde se encuentra la parte demandada. Esta situación se da debido al hecho de que la mayor parte de los registros de los nombres de dominio de Internet se realiza a través de los registradores con sede en los Estados Unidos de América. “Por otra parte, a medida que las empresas estadounidenses siguen dominando el mercado de registro, los tribunales de otros países pueden enfrentarse con la situación de que sus decisiones son inaplicables.”<sup>273</sup>

---

<sup>269</sup> GIFTOS, Melinda S. “Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.” *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 13.

<sup>270</sup> *Ibid.*, p. 13.

<sup>271</sup> *Caesars Mundial, Inc. v. Caesars-Palace.com*, 112 F.Supp. 2d 502 (E.D.Va.2000).

<sup>272</sup> SHARROCK, Lisa M. “The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework.” *Duke Law Journal*, 2001, p. 817-849., pág. 825.

<sup>273</sup> “Moreover, insofar as United States companies continue to dominate the registration market, other nation’s court may find that their rulings are unenforceable.” SHARROCK, Lisa M. “The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework.” *Duke Law Journal*, 2001, p. 817-849., pág. 826.

A diferencia del derecho marcario tradicional, la ACPA protege los nombres personales cuando se utilizan como nombres de dominio de Internet. Se establece la responsabilidad civil en el caso de que se registre un nombre de dominio que consiste en el nombre de otra persona viviente, o un nombre de dominio substancialmente y confusamente similar al mismo, sin el consentimiento de esa persona con la intención específica de beneficiarse de dicho nombre, vendiendo el nombre de dominio para obtener ganancias financieras a dicha persona o a un tercero.<sup>274</sup>

Esto representa una novedad, sabiendo que el derecho tradicional protege a los nombres personales solo con la condición de que hayan adquirido el significado secundario. Sin embargo, esto supone ciertas dudas al respecto, se puede discutir si tal disposición por derecho le pertenece a la legislación relativa a las marcas, especialmente cuando se cubren los nombres de personas que no se utilizan con fines comerciales.<sup>275</sup>

Sin embargo, no se pretende proteger cualquier otro interés en los nombres de dominio, como por ejemplo, el interés de un grupo cultural en un nombre de dominio correspondiente a un lugar geográfico. En términos generales, el enfoque de la ACPA refleja en gran medida el de la Política Uniforme, ya que por lo general se inclina a favor de proteger los intereses de marcas comerciales.<sup>276</sup>

Por último, la ACPA establece la responsabilidad limitada de los órganos de registro. En este sentido, los registradores no serán responsables, a menos que actúen en mala fe.

A pesar del nuevo mecanismo de protección que ofrece la ACPA, la crítica hacia la resolución de las disputas relativas a los nombres de dominio de Internet por los tribunales no disminuyó. Algunos han señalado que la ACPA amplía significativamente

---

<sup>274</sup> 15 U.S.C. § 1129 (b) (1) (A).

<sup>275</sup> LIPTON, Jacqueline D. "Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy." *Wake Forest L. Rev.*, 2005, vol. 40, p. 1361., pág. 16.

<sup>276</sup> *Ibid.*, p. 16.



el derecho tradicional de marcas, proporcionando una herramienta para las grandes corporaciones para atacar a inocentes solicitantes de registro de nombres de dominio.<sup>277</sup>

Se discute que los propietarios de las marcas utilizan la ACPA para amenazar a los usuarios legítimos de los nombres de dominio de Internet. En teoría muchos autores expresan la preocupación de que la ACPA podrá socavar los procedimientos baratos y rápidos establecidos por la Política Uniforme de la ICANN, ya que los titulares de marcas evitarán la Política Uniforme para obtener la indemnización y amenazar a los nombres de dominio con un largo y costoso proceso.<sup>278</sup>

A nuestro juicio la resolución de las controversias sobre los nombres de dominio de Internet dentro de la justicia ordinaria no es la más adecuada, ya que, como se ha demostrado, en ocasiones los tribunales locales han debido aplicar de manera muy extensiva sus propias normas nacionales, por ejemplo, las de marcas para resolver una disputa de dominios que en rigor es de una naturaleza distinta, especialmente por su carácter internacional.

No obstante a ello, a nuestro parecer, es posible someter las disputas de nombres de dominio en los tribunales ordinarios en los siguientes casos:

- a) Las disputas que no entran en el ámbito de la Política Uniforme o similares mecanismos de la solución alternativa,
- b) las comprobaciones de validez de las resoluciones dictadas en virtud de tal sistema de resolución alternativa de conflictos, por ejemplo, relativas a los requisitos del debido proceso, y
- c) los asuntos relacionados con la moralidad pública, incluidas las cuestiones relativas a la libertad de expresión.

---

<sup>277</sup> ABROMSON, Henry M. "The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Will Alternative Dispute Resolution Succeed Where the Courts Have Not? A Proposed Solution To An Imperfect System." Rutgers Conflict Resol. L.J. 1 (January 01, 2004)., pág. 13.

<sup>278</sup> GIFTOS, Melinda S. "Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age." Chi.-Kent J. Intell. Prop., 2000, vol. 2, p. xxiii., pág. 13.

## **CAPÍTULO V.**

### **UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY - UN MÉTODO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

#### **1. Reglas NSI como precursor de la Política Uniforme**

Como explicamos en el primer capítulo, la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) establecida por Jon Postel, administraba inicialmente la gestión de los nombres de dominio de Internet. En 1992, el gobierno estadounidense en base a un acuerdo de cooperación otorgó a la Network Solutions, Inc. (NSI) el derecho exclusivo de gestionar tres nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLD). Se trata de los .com, .net y .org. De este modo se realizó la transferencia de algunas competencias de la IANA a la NSF, específicamente en su rama, el InterNIC (Internet Network Information Center), la cual fue creada por la NSF en enero de 1993. El InterNIC contrató a tres empresas privadas para realizar funciones específicas. Se trata de AT & T con el propósito de proporcionar los servicios de directorio, General Atomics para proporcionar servicios de información, y la Network Solutions, Inc. (NSI) para proporcionar el registro de nombres de dominio siguiendo las políticas establecidas por la IANA.<sup>279</sup>

En ese momento no se pensó en establecer un mecanismo formal de resolución de conflictos para resolver las posibles disputas sobre los nombres de dominio. Antes de la promulgación de la política de la resolución de controversias, la posición legal de la NSI no era más que informar que los registrantes de los nombres de dominio tenían la responsabilidad de asegurar que su nombre de dominio no infringiera ningún derecho preexistente. Además, se sostenía que a través del registro de un nombre de dominio no se confiere ningún derecho legal sobre ese nombre, y que en el caso de cualquier disputa entre las partes sobre los derechos de uso de un nombre de dominio en particular se sugería la resolución utilizando los clásicos métodos legales.<sup>280</sup>

---

<sup>279</sup> FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. "The Name Is Not Always the Same." Seattle UL Rev., 1996, vol. 20, p. 631., pág.635.

<sup>280</sup> Ibid., p.636.

Cuando las disputas comenzaron a aumentar, se reconoció la necesidad de adoptar una política de solución de controversias. Friedman y Siebert señalan que en 1994, Scott Williamson, un gerente de InterNIC, admitió públicamente que fue tomado por sorpresa por los problemas causados por el hecho de que el registro de dominio fue mal equipado para enfrentarse a cuestiones relacionadas con el derecho marcario. Además, sostuvo que el problema con Internet se encontraba en la poca claridad de saber quién está a cargo.<sup>281</sup>

En julio de 1995, la NSI publicó su primera política de la resolución. El solicitante de registro de un nombre de dominio debía garantizar que tenía el derecho y la intención de utilizarlo de buena fe y que el uso del mismo por parte del solicitante no infringía ni interfería con los derechos de propiedad intelectual de terceras personas en jurisdicción alguna.

Los mecanismos que servían para evitar los primeros conflictos sobre los nombres de dominio de Internet no eran suficientes, ya que consistían en que las personas que deseaban registrar sus nombres de dominio tenían que presentar una declaración confirmando que el registro de su nombre de dominio no infringía los derechos de propiedad intelectual de terceros. Por esta razón la política de la NSI permitió que en caso de un conflicto, el titular de una marca tuviera el derecho a dirigir su reclamación a la NSI para buscar protección.

Se permitió a los propietarios de marcas impugnar el registro de un nombre de dominio de Internet presentando la evidencia de que un nombre de dominio infringía sus derechos de marca. La política requería que la marca del titular fuera idéntica al nombre de dominio en disputa. A continuación, al titular del nombre de dominio se le pedía que proporcionara una prueba de su derecho, sin lo cual, el InterNIC procedía a bloquear el nombre de dominio. Esto significó que el registrante del nombre de dominio podía defender con éxito su derecho demostrando que poseía una marca válida en sí misma.

---

<sup>281</sup> FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. "The Name Is Not Always the Same." Seattle UL Rev., 1996, vol. 20, p. 631., pág. 636.

Si no era capaz de demostrarlo, el nombre de dominio se dejaba “on hold” para que ninguna de las partes pudiera utilizarlo.

De acuerdo con la Política, la NSI estaba facultada para retirar un dominio de su registro en el caso de que existiese una orden de una corte de los Estados Unidos de América, o de un Panel administrativo, donde se decidiera que el nombre pertenecía a la otra parte, o si la NSI tenía las pruebas, tales como, un registro de marca federal o extranjera, que demostrara que el dominio violaba los derechos de terceras partes.

Por desgracia, los titulares de nombres de dominio a quienes se les exigía justificar su interés jurídico en un nombre específico, a menudo lograban eludir esta política. Ellos solían registrar las marcas en otras jurisdicciones, como Túnez, donde el proceso de registro de una marca era una cuestión de horas.

En noviembre de 1995, la NSI emitió su primera enmienda a la política. La política modificada regulaba situaciones en las que el registro del nombre de dominio era anterior a la emisión de una marca comercial. En esas situaciones, el tenedor del nombre de dominio tenía derecho a mantener el dominio, siempre que se acordara una fianza para indemnizar a la NSI de cualquier responsabilidad.<sup>282</sup>

Además, Friedman y Siebert señalan que InterNIC intentó en esta situación aislarse de las disputas legales sobre los nombres de dominio, mediante la eliminación de la palabra “resolución” del título de su política, afirmando que su política sólo “se refiere a las disputas de nombres de dominio, no a la resolución de ellos”.<sup>283</sup> Como una medida para asegurarse de que todos entienden el punto, sólo una parte del texto de la política se escribió en mayúsculas:

“LA NSI NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS) INDEPENDIEMENTE DE LA FORMA, YA SEA EN CONTRATO, AGRAVIO

---

<sup>282</sup> GEIST, Michael. “Fair. Com: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP” *Brook. J. int'l L.* 27 (2001): 903., pág. 11.

<sup>283</sup> *Ibid.*, p. 637.

(INCLUYENDO NEGLIGENCIA), O DE OTRA MANERA, INCLUSO SI LA NSI HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA NSI PUEDE SUPERAR QUINIENTOS (\$ 500.00) DÓLARES.”<sup>284</sup>

Se puede concluir sin mayor esfuerzo que dentro de la NSI se había creado una política relacionada con las disputas sobre los nombres de dominio de Internet para aislarse de su potencial responsabilidad.

En septiembre de 1996, la NSI revisó su política de solución de controversias de nuevo. La nueva política había impuesto una mayor carga a los titulares de las marcas, debido a que requería que los titulares de marcas notificaran a los registrantes de los nombres de dominio de su derecho antes de iniciar una acción de resolución de disputas. Esto fue importante, ya que se criticaba la política anterior que permitía dejar “on hold” un nombre de dominio en base a una mera alegación de infracción de marca. Por otra parte, la Política estableció importantes limitaciones a la defensa, al exigir que la marca fuera válida antes del inicio de la acción de resolución de disputas. Este último requisito fue necesario, ya que en la etapa anterior se permitía a los tenedores de los nombres de dominio obtener las marcas en cualquier parte del mundo, lo que les dio la oportunidad de eludir la Política de la NSI.

Por última vez, la NSI revisó su Política de solución de controversias en febrero de 1998. En base a esta revisión se permitió a los propietarios de marcas colocar los nombres de dominio inmediatamente “on hold” en el caso de una controversia. Al mismo tiempo, el registrante del nombre de dominio, en caso de impugnación, podía evitar que el nombre de dominio se dejará “on hold” si lograba probar que el nombre de dominio había sido registrado antes de la marca del demandante o que el titular del nombre de dominio era propietario de una marca que compitiera con el nombre de dominio.

---

<sup>284</sup> “NSI WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OF USE, INTERRUPTION OF BUSINESS, OR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING LOST PROFITS) REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, EVEN IF NSI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL NSI MAXIMUM LIABILITY UNDER THE POLICY EXCEED FIVE HUNDRED (\$500.00) DOLLARS.”

Como vemos, para invocar la Política sobre disputas de nombre de dominio de Internet, elaborada por la propia NSI, el demandante estaba obligado a notificar al tenedor del nombre de dominio que se había producido una supuesta violación de la marca “porque la “fecha de creación” del registro de dominio del registrante siguió a la “fecha de vigencia” de la inscripción de la marca idéntica del demandante”.<sup>285</sup> Esto porque cuando se presentaba un reclamo, la NSI comparaba las fechas de primer uso de cada una de las partes. Si el titular del dominio en disputa no lograba demostrar que el uso de la marca registrada como dominio fue anterior al uso de la parte que se opone al registro, la NSI le asignaba un nuevo dominio.

Al recibir una copia del reclamo, la NSI dejaba un periodo de treinta días para el tenedor del nombre de dominio que se veía obligado a probar que él era propietario de una marca idéntica ya registrada. En caso contrario, la NSI procedía a congelar el nombre de dominio hasta que la controversia fuera resuelta mediante un acuerdo entre las partes o a través de la justicia ordinaria o el arbitraje.

Este mecanismo no dejó satisfechos ni a los titulares de los nombres de dominio de Internet, ni a los titulares de marcas. Los registrantes de los nombres de dominio argumentaron que la Política favorecía demasiado a los propietarios de la marca, colocando a los titulares de los nombres de dominio en una posición injusta debido a que los propietarios de marcas podían invocar la Política y congelar un nombre de dominio en disputa incluso si el registro del nombre de dominio fuera para productos o servicios que no guardaran ninguna similitud.

También, se criticaba que las reglas de la Política ofrecían una mayor protección a los titulares de marcas registradas comparado con el nivel de protección asignada a las marcas dentro de las normas pertinentes del derecho marcario. En consecuencia, ellos serían capaces de obtener una mayor protección que ante los tribunales ordinarios. Incluso la Política de la NSI ha negado la posibilidad de uso legítimo de los nombres de

---

<sup>285</sup> “...because the “creation date” of the registrant’s domain name registration followed the “effective date” of the complainant’s registration of an identical trademark.” BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 221.

dominio de Internet sin tener una marca idéntica, lo que es contrario a las clásicas disposiciones legales relativas al uso de las marcas comerciales.

Los titulares de marcas, por su parte, criticaban la Política en el sentido de que se aplicaba únicamente en los casos cuando un nombre de dominio es idéntico a una marca registrada, lo que consideraron como un ámbito de aplicación demasiado estrecho. Dicha Política no tuvo en cuenta el gran número de registro de nombres de dominio de mala fe, por ejemplo, excluía el *typosquatting*, ya que a pesar de ser “confusamente similar” no era un requisito suficiente en virtud de este mecanismo. Además, la congelación de un nombre de dominio de Internet no se demostró como un recurso efectivo para realizar la transferencia de un nombre de dominio. En todo caso, el titular de una marca era obligado a presentar un recurso jurisdiccional para asumir el control del nombre de dominio en cuestión, ya que a través de la NSI sólo se podía lograr ponerlo en espera.

En consecuencia, la Política de conflictos de la NSI no resolvió los problemas ya que era demasiado amplia y no suficientemente precisa. Como se declaró en la misma política, la NSI “no actúa como árbitro ni proporciona resolución de controversias entre los solicitantes de registro y denunciadores de terceros que surjan del registro o uso de un nombre de dominio”.

Además, basándose en un método fácil de congelar los nombres de dominio en disputa combinado con la escasa defensa disponible para el titular del nombre de dominio, este mecanismo facilitó el fenómeno de *reverse domain name hijacking* que ocurre cuando el propietario de una marca afirma los derechos de marca sobre el nombre de dominio de otros usuarios legítimos.

Otro nivel complejo de la Política de la NSI se encontraba en el hecho de que no existía un mecanismo que obligara a cumplir las sentencias de las jurisdicciones fuera del territorio de los Estados Unidos de América. La NSI, como tercero en la controversia podría permanecer pasiva de acuerdo con el principio *res inter alios iudicata aliis neque*

*nocet neque prodest.*<sup>286</sup> Por lo tanto, se hacían los contactos con la NSI por adelantado, antes de empezar con el procedimiento judicial, para asegurarse de esta manera de que la NSI cumpliera con las sentencias judiciales.<sup>287</sup> Lisa Sharrock sugiere que, por ejemplo, en el caso Prince PLC v. Prince Sports Group Inc., la NSI accedió a cumplir con la orden de un tribunal británico, pero esta decisión fue voluntaria, y añade que el tribunal británico no podría haber hecho prácticamente nada si la NSI se negaba a cooperar.<sup>288</sup>

De este modo, la aceptación de la NSI de cooperar fue la única razón para hacer cumplir las sentencias y de encontrar una solución al problema.

Por todo lo anteriormente mencionado, en base a un sistema que carecía de equidad, se generó un debate importante a nivel internacional acerca de la necesidad de crear un nuevo mecanismo alternativo de solución de controversias relativas a las crecientes disputas sobre los nombres de dominios de Internet que fuera más equitativo y eficiente.

## **2. Consideraciones generales sobre la Política Uniforme**

El 1 de diciembre de 1999 la Política de la NSI fue reemplazada por un nuevo procedimiento dirigido a la solución de disputas de nombres de dominio de Internet. Se trata de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes (con frecuencia denominada como la “UDRP” the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) que contiene las normas sustantivas que se aplican a las controversias sobre los nombres de dominio de Internet. En cuanto al procedimiento en el que la disputa se resolverá, se aplica el Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

La Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes y el Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de

---

<sup>286</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 57.

<sup>287</sup> Ibid., p. 57.

<sup>288</sup> SHARROCK, Lisa M. “The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework.” Duke Law Journal, 2001, p. 817-849., pág. 826.



Dominio que la acompaña están estrechamente relacionadas, por lo que se analizan en conjunto y a menudo se unen bajo un mismo término – la Política Uniforme.

Comparado con la Política de resolución de conflictos de la NSI, este mecanismo de solución de controversias introdujo algunos cambios significativos. La Política Uniforme eliminó la posibilidad de congelar los nombres de dominio durante el proceso de solución de controversias, además el procedimiento de la Política Uniforme se limita sólo a las situaciones en que el nombre de dominio se registra y se utiliza de mala fe y se establece la obligación de someterse a dicho procedimiento para todos los solicitantes del registro de nombres de dominio de Internet.

Según Froomkin, un aspecto muy importante que demuestra la peculiaridad de este mecanismo de solución de controversias es que la competencia de la Política Uniforme no se deriva de los poderes legislativos de algunas autoridades nacionales o internacionales, sino del control técnico que la ICANN ejerce sobre el sistema DNS.

La ICANN celebra los contratos con los registros y registradores, lo que permite que la ICANN exija incorporar las cláusulas sobre la resolución de las disputas en los contratos sobre el registro de nombres de dominio suscritos con los usuarios finales. De hecho, la incorporación de tales cláusulas en los contratos con los usuarios finales representa más que un estándar, se trata de un elemento esencial del contrato a través del cual la ICANN autoriza a los registradores para poder cumplir con sus funciones.

Esto significa que los contratos para el registro de los nombres de dominio de Internet son contratos de adhesión, donde la aplicación de la Política Uniforme es parte integrante. El usuario que registra un nombre de dominio se obliga a cumplir con las normas sobre el uso del nombre de dominio y aceptar la resolución de la disputa sobre el nombre de dominio en el procedimiento adecuado siempre y cuando un tercero considere que en relación al registro, alguno de sus derechos ha sido vulnerado. En otras palabras, no es posible registrar un nombre de dominio dentro de los dominios genéricos de nivel superior sin aceptar la Política Uniforme.

Por lo tanto, se trata de un sistema *sui generis* de resolución alternativa de las disputas sobre la base de un contrato que obliga a la aceptación de dicho procedimiento, así como a la aceptación del Reglamento a través de cual se rige el procedimiento.

## 2.1. Naturaleza jurídica del procedimiento fijado en la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de Internet

Existen varios obstáculos para establecer la naturaleza jurídica del procedimiento de la Política Uniforme ya que este procedimiento tiene numerosas singularidades. En un contexto más general podemos describirlo como un sistema de reglas que establecen un mecanismo privado para la resolución de controversias sobre los nombres de dominio de Internet, basado en la relación contractual entre los titulares de los nombres de dominio y el registro, en favor de terceras personas cuyo derecho puede ser perjudicado a través del registro y el uso del nombre de dominio.

Dentro del texto de la Política Uniforme la terminología que se ocupa para referirse al mecanismo es el procedimiento administrativo obligatorio (mandatory administrative proceeding).

Sin embargo, de acuerdo con lo que contempla la Política Uniforme, el carácter obligatorio del procedimiento administrativo obligatorio no es vinculante de manera que una disputa sobre un nombre de dominio deba necesariamente ser resuelta aplicando la Política Uniforme. El carácter vinculante del procedimiento es evidente en relación con los titulares de los nombres de dominio, quienes están obligados a someterse al procedimiento de la Política Uniforme en el caso de que un tercero presente una demanda en su contra.

El artículo 4 (k) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes no impide a la persona que piensa que el registro de un determinado nombre de dominio viola sus derechos, ejercer una acción judicial ante otros tribunales, ya que contempla lo siguiente: “Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la

controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión”.<sup>289</sup>

Como se puede observar, los titulares de los nombres de dominio se comprometen a aceptar una posible solución de controversias a través de los procedimientos de la Política Uniforme, pero el demandante que desafía el registro de un nombre de dominio no forma parte de esta relación jurídica.

Debido a que la obligación de someterse a la Política Uniforme se realiza a través del solo acto del registro de los nombres de dominio, no existe ninguna manera para que una persona que desea registrar un nombre de dominio pueda rechazar la Política Uniforme. Este fenómeno de la imposición de aceptación del procedimiento de la Política Uniforme en teoría se critica como una práctica abusiva, aunque de cierto modo está parcialmente aliviado por el hecho de que el Panel administrativo no puede iniciar un procedimiento por iniciativa propia.

En teoría se sostiene que este procedimiento se puede comparar con un tipo de resolución de conflictos extrajudicial en la clasificación francesa, conocido como *tierce decision obligatoire*.<sup>290</sup> Se trata de un procedimiento por el cual las partes que encuentran dificultades recurren a los servicios de un tercero, que no es un juez o un árbitro, pero que va a emitir una decisión vinculante que obliga a las partes.<sup>291</sup>

Aun así, en este procedimiento extrajudicial (*tierce decision obligatoire*) podemos ver que existe una clara distinción entre dos relaciones contractuales. Se distingue un acuerdo entre las partes en la controversia en cuya base las partes se obligan a someter su controversia a un tercero, de otro acuerdo, esta vez entre las partes y un tercero en virtud del cual se encarga al tercero de resolver la disputa.

---

<sup>289</sup> Véase el artículo 4 (k) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio “los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión.”

<sup>290</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 64.

<sup>291</sup> Ibid., p. 64.

Es importante tener en cuenta que en el caso francés del procedimiento extrajudicial el tribunal no puede pronunciarse sobre el fondo del caso, sino sólo sobre la validez del contrato entre las partes que ha otorgado competencia a un tercero para resolver. Esto no procede cuando el contrato tiene algún defecto contractual, ni en el caso que el tercero a quien se le confió la resolución de la disputa no respete las condiciones previstas por el contrato.<sup>292</sup>

La decisión en un procedimiento aplicando la Política Uniforme se diferencia en este sentido, ya que no es obligatoria para las partes en disputa, además, existe la posibilidad de revocarla en un procedimiento judicial.

A pesar que el Reglamento de la Política Uniforme habla del procedimiento administrativo obligatorio, la mayor parte de la literatura científica utiliza el término arbitraje para referirse a este procedimiento. Esto es incorrecto, ya que el mismo contenido textual del Informe Final de la OMPI en abril de 1999 claramente demuestra la intención de diferenciar este procedimiento del arbitraje.<sup>293</sup> El Informe Final, además de la justicia ordinaria, establece explícitamente el arbitraje y la mediación para la solución de la controversia de forma voluntaria, lo que los diferencia del procedimiento administrativo obligatorio.

Algunos autores creen que la calificación de los procedimientos de la Política Uniforme como procedimiento administrativo obligatorio se basaba en la intención de evitar la posibilidad de revisión jurídica, especialmente en aquellos casos donde el tenedor del nombre de dominio pierde. Froomkin opina que aunque se trata de las decisiones formalmente no vinculantes, los laudos arbitrales también están expuestos a diversas

---

<sup>292</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. "Imena internet domena i pravo intelektualne svojine", Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 64.

<sup>293</sup> Por ejemplo dentro del contenido 3 relativo a la resolución de conflictos en un mundo de múltiples jurisdicciones con un medio global: Procedimientos Uniforme de solución de controversias refiriéndose a los principios básicos para la elaboración de la política administrativa de solución de controversias se señala: "*Arbitration and mediation, each of which is described and discussed, have a role and should be considered as valuable procedures for the resolution of domain name disputes. However, for different reasons in respect of each procedure, it is recommended that neither should be a mandatory part of a dispute-resolution policy for registration authorities. Rather, they should be available for parties to choose on an optional basis, where they consider the circumstances of a dispute appropriate for the use of such procedures.*"

normas nacionales que rigen el arbitraje, especialmente de las leyes relativas a las obligaciones públicas de los árbitros, entonces no está claro si el tenedor del nombre de dominio perdedor tendría una causa de acción que un tribunal podría ser persuadido a escuchar.<sup>294</sup>

Entre el procedimiento de la Política Uniforme y lo que comúnmente se considera como arbitraje, hay diferencias significativas. En primer lugar, el procedimiento de arbitraje se basa en un acuerdo entre las partes a través del cual se confía a resolver la disputa a un tercero imparcial. De acuerdo con la decisión que ofrece la OMPI “el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales”.

Como vemos, una controversia entre las partes puede ser sometida a un arbitraje sólo a través del acuerdo de sometimiento mutuo entre las partes que efectivamente participan en la disputa. En el caso de los procedimientos en virtud de la Política Uniforme se contradice el principio de consensualidad, ya que las partes en la relación contractual no son el demandante y el demandado. Las partes de un procedimiento de la Política Uniforme no tienen ninguna relación contractual antes del inicio del procedimiento y por lo tanto nunca se han puesto de acuerdo de antemano sobre algún procedimiento o elementos de un procedimiento.<sup>295</sup> Su única relación se encuentra en la voluntad de obtener el mismo nombre de dominio.

La aceptación de dicho procedimiento se realiza a través del mero hecho del registro de un nombre de dominio. Por lo tanto, aunque existe un acuerdo contractual entre dos partes, estas partes no son las que van a participar en el proceso de resolución cuando se produzca un conflicto. Esto crea una característica distintiva de este procedimiento, ya que se hace obligatorio para los tenedores de los nombres de dominio de Internet,

---

<sup>294</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 637.

<sup>295</sup> WOODARD, Elizabeth C. “The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP.” *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169., pág. 1185.

pero es opcional para los propietarios de las marcas que pueden elegir buscar la protección de sus derechos directamente donde los tribunales.<sup>296</sup> Se permitió al demandante (la parte que no intervenga en el contrato original) tener la opción de decidir en base a su propia discreción qué proveedor se ocupará de la disputa, lo que es una forma de potenciar el *forum shopping*.<sup>297</sup>

De esta manera, una diferencia significativa entre el arbitraje tradicional y el procedimiento administrativo obligatorio se produce incluso antes de que surja una controversia.

Teniendo en cuenta de que el arbitraje se basa en acuerdos de las partes, la cláusula arbitral permite la elección de foro de arbitraje, la ley aplicable y otros elementos, lo que no está previsto en la Política Uniforme. Por el contrario, la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio supone que el demandante elegirá de forma independiente la institución que administrará el procedimiento entre los proveedores aprobados por la ICANN.<sup>298</sup>

Además, en contraste con el arbitraje que sugiere voluntariamente elegir los métodos para resolver la disputa, la Política Uniforme limita la autonomía de los futuros tenedores de los nombres de dominio de Internet. De hecho ningún registro de nombres de dominio ofrece, e incluso debido a sus obligaciones hacia la ICANN no puede ofrecer a los registrantes de dominios un acuerdo que le permita a éstos elegir el sistema de resolución de la disputa.

La autonomía de las partes en un proceso arbitral también se manifiesta en la determinación de los elementos esenciales, tales como, la selección de los árbitros, la elección de la ley aplicable, la elección de las normas de procedimiento, lo que

---

<sup>296</sup> SORKIN, David E. "Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Decisions." Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 2001, vol. 18, no 1, p. 35-55., pág. 8.

<sup>297</sup> KOMAITIS, Konstantinos. "Pandora's box is finally opened: The uniform domain name dispute resolution process and arbitration." International Review of Law, Computers and Technology, 2005, vol. 19, no 1, p. 99-116., pág. 8.

<sup>298</sup> Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, artículo 4 d) Selección de proveedor. "El demandante seleccionará al proveedor de entre los aprobados por la ICANN transmitiendo la demanda a ese proveedor. El proveedor seleccionado administrará el procedimiento, excepto en los casos de acumulación descritos en el párrafo 4.f)."

contradice al procedimiento de la Política Uniforme, ya que como veremos más adelante se trata de los elementos dentro de los cuales se puede realizar una intervención de un alcance extremadamente limitado.

En ausencia de poder negociar las cláusulas de relevancia esencial para poder resolver la disputa, la Política Uniforme permite el desarrollo del *forum shopping*.

También, el arbitraje como un sustituto para la justicia ordinaria conserva más elementos en común con la misma, comparándolo con la Política Uniforme, ya que se requieren las audiencias en persona, el testimonio de los testigos, presentación de la prueba, Discovery, etc. Si tomamos en cuenta el propósito de la creación de la Política Uniforme, donde se buscó establecer un sistema de resolución rápido y eficiente, podemos buscar una explicación de por qué esto no se incluyó. No obstante, el procedimiento de la Política Uniforme excluye cualquier tipo de audiencia, incluyendo las videoconferencias, conferencias telefónicas y conferencias web.<sup>299</sup> Como destaca Komaitis, tal solución no está en sincronización con las tendencias contemporáneas en el arbitraje y la mediación tradicional que participan activamente en la construcción de las normas y las destrezas necesarias para adaptarse a las nuevas tecnologías.

Otra diferencia se encuentra en el hecho de que la decisión arbitral es final y prácticamente inapelable, mientras que la Política Uniforme permite explícitamente a las partes una reclamación *de novo*. A diferencia de los procedimientos de arbitraje, los procedimientos de la Política Uniforme no excluyen la posibilidad de acudir a los tribunales y en estos casos, si se inicia un procedimiento judicial, el papel de la corte no se limita al control de legalidad.

Además, a diferencia de las decisiones arbitrales que suelen ser confidenciales (ya que se pueden publicar sólo con la aprobación de las partes), las decisiones aplicando la Política Uniforme son públicas.

Como señala Komaitis, aunque antes de publicar el segundo informe de la OMPI se decidió que los conflictos relativos a las indicaciones geográficas y los nombres de

---

<sup>299</sup> Véase el artículo 13 del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio.

personas no están dentro del alcance de la Política Uniforme, porque las leyes nacionales de marcas relativas a esas cuestiones varían, los Panelistas no se han abstenido de aceptar tales casos, cada vez que fueron traídos delante de ellos.<sup>300</sup>

Sin embargo, la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958 en el artículo V 1. c) establece que si la decisión está fuera del ámbito del proceso arbitral, a continuación, cualquiera de las partes puede declararlo desierto.<sup>301</sup> Si fuera arbitraje en el sentido tradicional, en estos casos las partes tendrían el derecho de tomar las medidas para que tales laudos no produzcan ningún efecto.

“Lo que es peor es que esos fallos fueron totalmente ejecutados por la ICANN, salvo que hubieren sido impugnadas ante los tribunales. Mientras que las razones por las cuales las partes perdedoras no han hecho ningún intento de declararlos nulos nunca será revelada.”<sup>302</sup>

Aunque el arbitraje clásico y el procedimiento administrativo obligatorio se basan en un concepto común, ya que ambos mecanismos suponen un contrato involucrando la jurisdicción privada, ya que son los mecanismos de la resolución de controversias ante un tercero, no cabe duda alguna de que las diferencias entre ellos son más relevantes.

Por tanto, en base de las diferencias observadas en conjunto, se encuentra la razón por la cual el procedimiento previsto en Política Uniforme no debe ser calificado como

---

<sup>300</sup> KOMAITIS, Konstantinos. “Pandora's box is finally opened: The uniform domain name dispute resolution process and arbitration.” *International Review of Law, Computers and Technology*, 2005, vol. 19, no 1, p. 99-116., pág. 6.

<sup>301</sup> Artículo V 1. C) de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras Nueva York : “*Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria ; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al Arbitraje.*”

<sup>302</sup> “What is worse is that those cases were totally ICANN enforceable, unless they have been challenged before the courts. Whilst the reasons why the losing parties have not made an attempt to declare them void will never be revealed.” KOMAITIS, Konstantinos. “Pandora's box is finally opened: The uniform domain name dispute resolution process and arbitration.” *International Review of Law, Computers and Technology*, 2005, vol. 19, no 1, p. 99-116., pág. 6.



arbitraje. Por lo tanto, en este trabajo, se utiliza la terminología original de la Política Uniforme.

## 2.2. Ámbito de aplicación de la Política Uniforme

La Política Uniforme se aplica a todos los nombres de dominio de nivel superior genéricos, excepto aquellos donde no se permite registrar libremente un subdominio. Recordemos que en principio, todos los dominios de nivel superior genéricos son totalmente internacionalizados, independientemente de los factores nacionales, tales como la ciudadanía, se puede adquirir un subdominio dentro de estos dominios de nivel superior (gTLD), excepto cuando se trata de los gTLD .mil, .edu, .gov e .int, ya que los subdominios dentro de ellos pueden obtener sólo ciertas instituciones.

La Política Uniforme también se aplica en los nombres de dominio internacionalizados en los dominios abiertos de nivel superior genéricos.

Cabe destacar que en algunos casos además de la Política Uniforme se aplican algunas reglas adicionales, que cubren específicamente los aspectos que no están cubiertos por la Política Uniforme y la elegibilidad de los usuarios individuales para registrar subdominios. Esto se da en los casos de los dominios patrocinados .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .travel. De este modo, por ejemplo en el caso del dominio .museum, todos los registrantes aceptan *Charter Eligibility Dispute Resolution Policy* que se aplica a las demandas de los terceros sobre la base de que el registrante no cumple con los requisitos de elegibilidad .museum. En el caso del dominio .aero, el solicitante de registro debe ser reconocido como un miembro de la comunidad de la aviación y debe obtener una membresía en Aviation Membership ID del Registro.

No obstante, la Política Uniforme igualmente se aplica para los dominios de nivel superior geográficos cuando los centros de datos de la red local adoptan la Política Uniforme como el mecanismo de la solución de controversia para un determinado ccTLD. En estos casos el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI presta servicios de administración

de controversias en materia de nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD).<sup>303</sup>

Algunos países han desarrollado sus propios procedimientos de resolución alternativa de conflictos en colaboración con la OMPI (ej. Polonia, Irlanda). Otros países desarrollaron reglas específicas de resolución alternativa de conflictos basándose en la Política Uniforme como un modelo ejemplar, pero no aceptaron al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como proveedor.

La Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes y el Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio que la acompaña fueron aprobados por la ICANN el 24 de octubre 1999 y se aplican a partir del 1 de diciembre del mismo año. Sin embargo, su aplicación es independiente de cuando se registró el nombre de dominio de Internet en disputa.

En este contexto, en las primeras disputas se cuestionaba el carácter retroactivo de la Política Uniforme. Así, por ejemplo en el caso *Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.*, el Panel administrativo decidió que en virtud del contrato que el demandado tenía con la NSI, aceptando su Política de la resolución de controversias, acordó aceptar cualquier cambio de la Política en el futuro. Debido a que el demandado ha mantenido su registro del nombre de dominio con la NSI, incluso después de la adopción de la Política Uniforme, esto implica que el demandado ha aceptado el nuevo mecanismo de la solución de controversias tácitamente.<sup>304</sup>

Esto quiere decir que la continuación del uso del nombre de dominio fue considerado como un indicador de la aceptación de las normas recientemente aprobadas. No vemos que medida pudieron aplicar los tenedores de los nombres de dominio en estos casos,

---

<sup>303</sup> La lista de países está en constante aumento. Para la información actual visite:

<http://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTLD/>

<sup>304</sup> Véase el caso *Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.*, WIPO Case, No. D2000-0017 (14 de marzo de 2000): “By virtue of its contract with NSI in 1997, Respondent agreed to be bound by NSI’s then-current domain name dispute policy, and any changes made to that policy made by NSI in the future. Respondent assented to changes in that policy by maintaining its domain name registration with NSI, even after NSI’s adoption of the UDRP Policy.”

excepto tal vez, eliminar los registros de los nombres de dominio, lo que es completamente poco factible.

Las normas sobre la aplicabilidad de la Política Uniforme en el tiempo lograron establecer su aplicación a todos los nombres de dominio que existían en el momento de su entrada en vigor, lo que fue el propósito de su introducción.

Sin embargo, la aplicación de la Política Uniforme se limita considerando la naturaleza de la disputa sobre el nombre dominio. Desde un inicio, los creadores imaginaron este sistema con un alcance limitado, exclusivamente para combatir los casos de la ciberocupación. El Informe Final de la OMPI presentado en 30 de abril de 1999 recomendó la aplicación de la Política Uniforme únicamente a los casos de registro de mala fe o abuso en los casos relacionados con la infracción de los derechos marcarios.

En consecuencia, este mecanismo no se aplica universalmente a todos los tipos de controversias relacionadas con los nombres de dominio de Internet. Su propósito es proporcionar la protección eficiente, rápida y barata de los derechos marcarios en los casos de ciberocupación.

### **3. El procedimiento llevado a cabo en virtud de la Política Uniforme**

Para entender mejor el procedimiento de la Política Uniforme, es importante comprender el contexto institucional y político en que surgió. El procedimiento de la formulación de la Política Uniforme ocurre paralelamente con la formulación de una supuesta gestión independiente de Internet liderada por el gobierno estadounidense.

Explicamos en el primer capítulo que dentro del *White Paper* se afirmó el propósito de establecer una entidad administrativa de carácter privado, sin fines de lucro con el propósito de armonizar las funciones específicas de los nombres de dominio de Internet, lo que representa la base para el establecimiento de la ICANN. El significado de este documento es de mayor importancia aún, teniendo en cuenta que a través de él, el gobierno estadounidense logró involucrar a la OMPI para desarrollar las

recomendaciones de un sistema internacional coherente para la solución de las controversias basadas en la ciberocupación.

Como señala Froomkin, en lugar de proponer una acción directa, el *White Paper* pidió a la OMPI que realizara un estudio en base al cual entregaría las recomendaciones necesarias para lo que sería la ICANN.<sup>305</sup>

En junio de 1998, la OMPI se comprometió a: a) desarrollar recomendaciones para un enfoque uniforme para la solución de las disputas entre las marcas y los nombres de dominios de Internet (excluyendo los conflictos entre los titulares de marcas de buena fe); b) recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios genéricos de nivel superior, c) evaluar los efectos de añadir nuevos nombres de dominio genéricos. Además, se establecía que las recomendaciones de la OMPI se presentarían a la Junta directiva de la nueva entidad privada identificada como “NewCo”.

La necesidad de entregar una respuesta rápida y el carácter accesorio de las recomendaciones de la OMPI, que luego tendrían que enviarse a la ICANN para la decisión final, llevaron a que la OMPI no se basara en una opinión plenaria para adoptar sus propuestas.<sup>306</sup> “De hecho, la OMPI limitó la participación directa de los Estados miembros para el informe de situación ocasional y para la apertura de sus sesiones de consulta pública a los altavoces del gobierno. El personal de la OMPI se reunió con las partes interesadas de propiedad intelectual y algunos otros para adquirir información y asesoría, y las propuestas entonces básicamente se elaboraron por su cuenta.”<sup>307</sup>

Como el gobierno de los Estados Unidos de América en septiembre de 1998 aprobó la creación de la ICANN, el Informe Final de la OMPI establecía que la ICANN debía crear un procedimiento administrativo uniforme para la resolución de controversias relativas a los dominios genéricos de nivel superior (gTLD). Además, la OMPI declaró que su

---

<sup>305</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 623.

<sup>306</sup> *Ibid.*, p. 624.

<sup>307</sup> “Indeed, WIPO limited the direct involvement of member states to the occasional status report and to opening its public consultation sessions to government speakers. WIPO’s staff met with intellectual property stakeholders and a few others to acquire information and advice, and then basically drafted proposals on their own.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 624.

objetivo principal era no excluir la posibilidad de litigar sobre una disputa relacionada con los nombres de dominio.

Como destaca Froomkin, las propuestas más importantes de la OMPI fueron las siguientes:

- a) Imponer cláusulas contractuales para los solicitantes de registros en los gTLD abiertos para someterse obligatoriamente a la resolución de conflictos;
- b) Limitar el alcance de la solución de controversias;
- c) Proponer las normas sustantivas como la base para el nuevo mecanismo de solución de controversias;
- d) Proponer un conjunto de normas procedimentales para administrar los procesos de resolución de conflictos;
- e) Proponer especiales protecciones preventivas relativas a las marcas famosas o notoriamente conocidas;
- f) Ignorar el fenómeno de *reverse domain name hijacking*.<sup>308</sup>

Teniendo en cuenta que la principal preocupación de la OMPI es la protección de las marcas, y no la protección contra el abuso de los titulares de las marcas, la OMPI no hizo recomendaciones frente a un importante problema que representa el *reverse domain name hijacking*.

Respecto a estas recomendaciones, a excepción de la protección preventiva de las marcas famosas, la ICANN implementó la mayor parte de las recomendaciones, aunque también realizó algunas modificaciones. Si bien la ICANN no incorporó las propuestas de la OMPI con respecto al tratamiento preferencial de las marcas famosas, más tarde incorporó una protección *sunrise* ampliando la protección de los titulares de marcas en el despliegue de la nueva gTLD.

Sobre la base de las recomendaciones de la ICANN y el *White Paper*, la Junta directiva de la ICANN aprobó la Política Uniforme el 24 de octubre de 1999.

---

<sup>308</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 632.

Es curioso lo que señala Froomkin en orden a que la ICANN aprobó su Política Uniforme y el Reglamento que le acompaña el 26 de agosto de 1999, pero las disputas sobre los detalles de la formulación del texto final se retrasaron hasta el 24 de octubre de 1999. De hecho, a instancias de su Vicepresidente y Consejero General, Louis Touton, la ICANN rechazó el producto del trabajo de su comité de deliberación interna, Grupo de trabajo A, y sustituyó un proyecto escrito en secreto por un abogado contratado por un grupo de registradores.<sup>309</sup>

Para ser adoptada válidamente, la Política Uniforme tuvo que ser discutida por un Grupo de Trabajo compuesto por representantes de cada una de las siete organizaciones de apoyo de la ICANN, lo que en aquel momento no se cumplió. Es más, se excluyeron a los opositores de la Política Uniforme del proceso de votación, incluyendo al profesor Froomkin.

Tampoco se cumplió con la evaluación por parte de la DNSO Name Council acerca de si hubo un consenso a favor de la propuesta del Grupo de Trabajo, como lo requiere el proceso de la ICANN.

Como destaca Michael Froomkin “la Política Uniforme tuvo una génesis extraña. La ICANN, supuestamente un órgano de coordinación técnica para una parte clave de Internet, y sin duda, un cuerpo sin mucha experiencia jurídica, basó la Política Uniforme en las recomendaciones de la OMPI, pero hizo un considerable número de cambios”.<sup>310</sup>

Como se puede observar, en la formulación de la Política Uniforme no se respetaron los procedimientos necesarios. El testimonio del profesor Michael Froomkin como participante directo en estos acontecimientos es de suma relevancia para demostrarlo.

---

<sup>309</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 651.

<sup>310</sup> “The UDRP had a strange genesis. ICANN, supposedly a technical coordination body for a key part of the Internet, and undoubtedly a body without much legal expertise, based the UDRP on recommendations by WIPO, but made a considerable number of changes of its own.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 711.

Muchas de las ideas y propuestas en el Informe Final surgieron del *Interim Report*.<sup>311</sup> Por ejemplo, el Anexo IV, que contenía el texto de la Política propuesta por la OMPI, nunca se mostró para debatirse. Como señala Froomkin “no puede haber sido una coincidencia que los miembros del personal de la OMPI que redactaron el Informe Final y los anexos, optaran por compartir el texto del informe con el Grupo Asesor de Expertos del que yo era miembro, pero nunca nos mostraron los anexos antes de finalizarlos”.<sup>312</sup>

También, un conjunto de nuevas propuestas relativas al proceso de resolución de disputas, que nunca se había presentado para la discusión pública, incluso ni siquiera se discutió con el propio Panel asesor de la OMPI, se convirtieron en el anexo V del *Final Report*, y luego fueron incluidos en la Política Uniforme.<sup>313</sup>

El autor sostiene que la agregación de los anexos a última hora que contienen disposiciones importantes y la manera en que se hizo esto, da razones para dudar de si la ICANN había cumplido con sus propias reglas en la promulgación de la Política Uniforme. Esta organización de apoyo sólo remitió el informe del Grupo de Trabajo a la Junta de la ICANN añadiendo sus propias observaciones de fondo.

Ante la presión de los sectores no marcarios, la Junta directiva de la ICANN abrió la posibilidad de considerar algunos cambios en la redacción de la Política Uniforme, pero Louis Touton convocó a un comité de redacción compuesto por abogados estadounidenses con posturas opuestas respecto al objeto de debate, incluyendo al profesor Froomkin. Según su testimonio, dado que no se logró un acuerdo entre los participantes, Touton en vez de informar la falta de consenso, decidió sobre los asuntos relevantes por su propia cuenta.<sup>314</sup>

---

<sup>311</sup> Cronograma para la formulación y aplicación de la Política Uniforme está disponible en: <https://www.icann.org/resources/pages/schedule-2012-02-25-en>

<sup>312</sup> “It may not have been a coincidence that the members of the WIPO staff who drafted the Final Report and Annexes chose to share the draft report text with the advisory Panel of Experts of which I was a member, but never showed us the Annexes before finalizing them.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 641.

<sup>313</sup> *Ibid.*, p. 649.

<sup>314</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 652.

### 3.1. Curso de las actuaciones

El procedimiento en virtud de la Política Uniforme puede ser iniciado y llevado a cabo ante cualquiera de las instituciones aprobadas por la ICANN. Se trata de los proveedores de servicios de resolución de disputas que cumplen tanto con las Reglas para la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes, como con sus propias reglas suplementarias. Actualmente, los proveedores aprobados por la ICANN son las siguientes instituciones:

1. Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (ADNDRC) cuyo funcionamiento opera a través de cuatro oficinas, en Bejín, Seúl, Hong Kong, Kuala Lumpur.
2. Foro de Arbitraje Nacional (NAF de National Arbitration Forum) con sede en Minneapolis, Minnesota.
3. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (WIPO) con sede en Ginebra y con una oficina en Singapur.
4. El Tribunal de Arbitraje / Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet. Se trata de la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa y la Cámara de Agricultura de la República Checa con sede en Praga.

Cabe mencionar que anteriormente existieron dos proveedores autorizados que ya no existen. Se trata del CPR: Instituto Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos y eResolution.

Cada uno de los proveedores ha hecho pública la lista que contiene una serie de expertos (Panelistas) que se pueden elegir para resolver las disputas. Básicamente, los candidatos pueden seleccionarse de cualquier lista de cualquier proveedor aprobado por la ICANN. En el momento de presentar la demanda, el demandante opta por un Panel de un solo miembro o de tres miembros para dirimir la disputa.

El procedimiento comienza con la presentación de la demanda en forma electrónica ante cualquier proveedor aprobado por la ICANN de acuerdo con lo establecido en la Política y en el Reglamento. Sin embargo, se establecen algunas excepciones a la regla de que los procedimientos se llevan a cabo ante la institución seleccionada por el demandante.



Según el artículo 4 (f) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes se prevé la posibilidad de acumulación procesal.<sup>315</sup> En caso que existan numerosas controversias entre el demandante y el demandado, ambas partes podrán solicitar la acumulación de las controversias ante un único Panel administrativo de expertos. La aplicación de esta disposición puede dar lugar a cambios de institución seleccionada para algunos de los procedimientos iniciados.

Además, a pesar de que no tenemos el conocimiento de si se utiliza en la práctica, podemos encontrar otra excepción similar dentro del Reglamento de la Política Uniforme, ya que el artículo 3 (a) prevé que debido a las limitaciones de capacidad o a otros motivos que pueden imposibilitar aceptar las demandas, el proveedor deberá rechazar la entrega y el demandante podrá entregar su demanda a otro proveedor.

Como se puede observar, la elección de la institución ante la cual se realizará la resolución de la disputa se deja exclusivamente al demandante. El demandado no tiene ninguna posibilidad de intervenir en este asunto.

Más aún, la Política Uniforme establece que todas las tasas que cobre un proveedor en relación con cualquier controversia ante un Panel administrativo de expertos de conformidad con la Política serán pagadas por el demandante, excepto en los casos en que el demandado elija ampliar el Panel administrativo de uno a tres miembros, tal y como prevé el párrafo 5 (b) (iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre las dos partes.<sup>316</sup>

---

<sup>315</sup> Véase el artículo 4 f. Acumulación. “En caso que existan numerosas controversias entre usted y el demandante, tanto usted como el demandante podrán solicitar la acumulación de las controversias ante un único grupo administrativo de expertos. Esta petición se efectuará al primer grupo administrativo de expertos nombrado para entender en una controversia entre las partes. Este grupo administrativo de expertos podrá acumular ante sí dichas controversias haciendo uso de sus facultades, siempre y cuando las controversias consolidadas se rijan por la presente Política o una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN.”

<sup>316</sup> Véase el artículo 4 g. Tasas y honorarios. “Todas las tasas que cobre un proveedor en relación con cualquier controversia ante un grupo administrativo de expertos de conformidad con la presente Política serán pagadas por el demandante, excepto en los casos en que usted elija ampliar el grupo administrativo de expertos de uno a tres miembros, tal y como prevé el párrafo 5.b) iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre usted y el demandante.”

Estas disposiciones han sido fuertemente criticadas en la doctrina. Muchos autores sostienen que la Política Uniforme potencia el surgimiento del *forum shopping*, lo que puede poner en cuestión la imparcialidad de los Paneles administrativos que están aplicándola.

Se argumenta que es razonable elegir un proveedor donde existe mayor posibilidad de lograr éxito. Aparte, dado que los ingresos de los proveedores de servicio de disputas en base de la Política Uniforme dependen directamente del número de demandas que los demandantes presentan ante ellos, se puede entender que a los proveedores les conviene favorecer a los propietarios de las marcas.

La fecha límite para la presentación de una demanda no está establecida. En este sentido, no existen obstáculos para presentar una demanda varios meses, incluso varios años después del registro del nombre de dominio de Internet.

De acuerdo con el artículo 4 (a) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio, después de la recepción de la demanda, el proveedor examina el cumplimiento de los requisitos formales prescritos. El proveedor deberá revisar la demanda para verificar su conformidad con lo establecido en la Política y en el Reglamento, y de existir tal conformidad, deberá hacer llegar la demanda, incluyendo todos los anexos, por vía electrónica al demandado en un plazo de tres días naturales a partir del recibo del pago que debe realizar el demandante.

En el caso de que la demanda sea administrativamente inadecuada, el proveedor debe notificar al demandante las deficiencias, para lo cual tendrá cinco días naturales para corregirlas. Si el demandante supera este período el procedimiento administrativo se va a considerar cancelado, pero esto no impedirá que el proceso se reinicie.

Para la fecha del inicio del procedimiento se toma el día en el cual el proveedor cumplió con las responsabilidades respecto al envío de la demanda al demandado. El proveedor tiene la obligación de notificar inmediatamente la fecha de inicio del procedimiento administrativo al demandante, al demandado y al (los) registrador (es) correspondiente (s).

El proveedor está obligado a hacer llegar la notificación al demandado. Se considera que la notificación fue debidamente realizada cuando se determina que la parte demandada efectivamente recibió o cuando el proveedor empleó los medios disponibles para lograr hacer llegar la notificación al demandado que conducen a la suposición de que la notificación se realizó correctamente.<sup>317</sup>

Debido a que en la práctica casi siempre se considera que la notificación llega al demandado en base de la presunción de una correcta entrega, en la teoría se critica fuertemente esta disposición. Se considera inaceptable llevar a cabo los procedimientos sin confirmar la recepción efectiva de inicio del procedimiento administrativo por la parte demandada.

Es más, a partir de la fecha de inicio del procedimiento administrativo, el demandado deberá presentar una respuesta al proveedor dentro de un plazo de veinte días. Un plazo de veinte días para la presentación de las respuestas es demasiado corto y ha sido blanco de varias críticas en la doctrina. Aunque el objetivo de la Política Uniforme es ofrecer un rápido mecanismo de solución de controversias, un plazo de veinte días no parece adecuado, especialmente teniendo en cuenta que es necesario prepararse para un procedimiento llevado a cabo ante un foro internacional, que se caracteriza por tener las reglas bien específicas.

Además, aunque la asistencia jurídica al cliente es opcional, si la parte lo considera necesario, puede contratar un abogado que es capaz de proporcionar una ayuda adecuada, pero teniendo en cuenta que se trata de un sistema de resolución relativamente nuevo y que un número restringido de los abogados está familiarizado con él, el periodo de veinte días no favorece al demandado.

No obstante, el artículo 5 (d) del Reglamento señala que, a petición del demandado en casos excepcionales, el Panel podrá extender el plazo para la presentación de la respuesta. Otra posibilidad de la extensión de este plazo es mediante un acuerdo escrito entre las partes, siempre y cuando el acuerdo sea aprobado por el proveedor.

---

<sup>317</sup> Véase el artículo 2 (a) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio.

Sin embargo, la regla general que se aplica en estos casos está prevista por el artículo 5 (e) del Reglamento donde se establece que si el demandado no presenta una respuesta, el Panel decidirá la disputa basándose únicamente en la demanda.

Además, la práctica establece que cualquier tipo de circunstancias excepcionales se debe interpretar de forma restrictiva no interrumpiendo la debida rapidez del procedimiento administrativo.

Es interesante que las normas de la Política Uniforme regulen los casos de *default* o la pasividad completa de los demandados, pero no dicen nada sobre las situaciones cuando el demandado presenta una respuesta al proveedor que no cumple con los requisitos formales prescritos dentro del Reglamento. La falta de regular bajo qué condiciones las respuestas deben ser tomadas en cuenta si no se cumplen los requisitos formales, ha creado una significativa fuente de inseguridad, ya que en tales situaciones se ha determinado de manera diferente por diferentes Paneles.

Analizando la jurisprudencia se puede observar que en tales situaciones la mayoría de los Paneles asume que tienen derecho a su discreción para determinar si se deben considerar las respuestas que son formalmente incorrectas.<sup>318</sup>

Es posible que la *ratio* detrás de tal postura de los Paneles se encuentra en el artículo 14 (b) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio que prevé lo siguiente “si una de las Partes, en ausencia de circunstancias excepcionales, no cumpliera con alguna de las disposiciones ni con alguno de los requisitos establecidos en el presente Reglamento o con alguna de las solicitudes del Panel, el Panel inferirá de ello las conclusiones que considere pertinentes”.

Incluso es posible que en ausencia de algún requisito formal dentro de la respuesta del demandado automáticamente conduzca a la interpretación de una manera negativa por la parte demandada. Una vez más, el contenido textual de la Política Uniforme

---

<sup>318</sup> Vease los casos Young Genius Software AB v. MWD, James Vargas, WIPO Case No. D2000-0591 (2000); AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc. /Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr., WIPO Case No. D2005-0485 (2005).

proporciona una posición asimétrica con respecto a las partes. Mientras que el artículo 4 (b) del Reglamento que determina que el demandante tendrá cinco días para corregir cualquier deficiencia si la demanda es administrativamente inadecuada, al mismo tiempo no proporciona ninguna medida similar para el demandado.

Después de que el demandado presenta una respuesta a la demanda, o transcurrido el plazo de tiempo para la presentación de la misma, el proveedor designará un solo Panelista de su lista de Panelistas que decidirá el procedimiento. Como vemos, la regla general es que el Panel se compone de un solo miembro. El Panel de tres miembros se designa a petición de cualquiera de las partes. En este caso, los honorarios del Panel de tres miembros serán cubiertos en su totalidad por el demandante, salvo que la elección del Panel de tres miembros haya sido invocada por el demandado, en cuyo caso los honorarios correspondientes serán compartidos entre las partes.

Las disposiciones sobre la redacción de los Paneles de tres miembros son más complejas y suponen la intervención de los proveedores. La redacción de tales Paneles supone que cada parte deberá elaborar una lista de tres Panelistas, mientras que el proveedor deberá esforzarse por designar un Panelista de la lista de candidatos entregada por el demandante y el demandado respectivamente. Si dentro del plazo de cinco días el proveedor no logra garantizar la designación de un Panelista de acuerdo con los términos establecidos de las listas de candidatos entregadas por las partes, el proveedor está autorizado a realizar dicha designación utilizando su lista de Panelistas.

El tercer Panelista se designa por el proveedor de entre los miembros de una lista de cinco candidatos que el proveedor entregará a las partes, y la selección de uno de estos cinco candidatos deberá realizarse por el proveedor de modo de balancear las preferencias de ambas partes en disputa.

La Política Uniforme rechaza cualquier posibilidad de audiencias en presencia de las partes. Se excluyen incluso las audiencias a través de teleconferencias, videoconferencias o conferencias web, a menos que el Panel determine que una audiencia es necesaria. Hasta el alcance de nuestro conocimiento no ha existido ningún caso donde el Panel administrativo a su discreción exclusiva y como asunto excepcional, haya considerado necesario llevar a cabo una audiencia presencial.

Teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento llevado a cabo ante un foro internacional y que las partes pueden ser de diferentes Estados era necesario establecer las normas relativas al idioma de los procedimientos. El artículo 11 del Reglamento prescribe que, a menos que las partes acuerden otra cosa, o si el contrato de la inscripción prevea lo contrario, el idioma del procedimiento será el idioma del contrato de la inscripción. El Panel, sin embargo, está autorizado, para determinar un idioma diferente considerando todas las circunstancias del procedimiento administrativo.

Asimismo, el Panel podrá disponer de cualquier otro documento presentado en un idioma diferente al que se lleva a cabo el procedimiento siempre que esté acompañado con una traducción al idioma del procedimiento administrativo.

El Panel administrativo deberá comunicar su decisión al proveedor dentro de catorce días a partir de su designación. En el procedimiento en virtud de la Política Uniforme se puede decidir rechazando o aceptando la petición del demandante. En el caso de la aceptación, la Política Uniforme permite mecanismos limitados de protección, ya que el nombre de dominio en disputa se puede transferir al demandante o se puede anular su registro.

Como ya mencionamos, el procedimiento administrativo obligatorio no impide someter la controversia a un tribunal competente con el fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. En este contexto, si el demandante logra obtener un fallo positivo, antes de ceder o cancelar el nombre de dominio, el registrador esperará diez días tras haber sido informado por el proveedor de la resolución de la disputa, lo que impide la ejecución de la decisión.<sup>319</sup>

Podemos concluir que al igual que en el momento de presentar la demanda, en el momento de iniciar un procedimiento judicial, la Política Uniforme favorece a los propietarios de las marcas. El demandado se ve limitado por el periodo de diez días donde debe presentar los documentos oficiales para comprobar que ha iniciado un procedimiento judicial. Tales restricciones no existen para el demandante en virtud de la

---

<sup>319</sup> Véase el artículo 4 (k) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes.

Política Uniforme. En consecuencia, incluso si no logra provocar la transferencia o cancelación del nombre de dominio, un titular de la marca tiene más tiempo para prepararse adecuadamente para un procedimiento judicial.

Para el procedimiento de la Política Uniforme son competentes los tribunales:

- a) tribunal situado en el área de la oficina principal del registrador, siempre y cuando el titular del nombre de dominio a través del contrato de registro aceptó someterse a esa jurisdicción.
- b) tribunal situado en el área compatible con la dirección del titular del nombre de dominio tal como aparece en la base de datos Whois del registrador en el momento de presentar la demanda al proveedor.

### 3.2. Disposiciones sustantivas de la Política Uniforme y sus condiciones meritorias

En cuanto a las controversias aplicables, la Política Uniforme se basa en tres motivos establecidos en el artículo 4 (a) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio:

- a) cuando se trata de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
- b) cuando el tenedor del nombre de dominio en disputa no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio;
- c) cuando el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

Estas condiciones son acumulativas. Como se puede observar, la Política Uniforme limita su alcance a las marcas comerciales. El procedimiento de solución de controversias en virtud de la Política se limita a los casos de mala fe y su objetivo es combatir los registros abusivos, es decir, la ciberocupación.

Después de explorar varias propuestas, en su *Informe Final*, la OMPI sugirió limitar el proceso administrativo de resolución de controversias relativas a los nombres de dominio

de Internet exclusivamente para las disputas entre un titular de la marca y el tenedor del nombre de dominio. Incluso se excluyeron las disputas entre las marcas competidoras.

En los debates previos a la adopción de la Política Uniforme, algunos titulares de las marcas iban tan lejos que sostenían que sus derechos marcarios automáticamente debían conferir un derecho

de preferencia en un nombre de dominio dentro de los dominios de primer nivel con el registro abierto, especialmente dentro del .com. Estas demandas no eran sostenibles, teniendo en cuenta que el principio de la territorialidad de los derechos marcarios tolera múltiples titulares siempre y cuando estén separados sectorialmente (ofreciendo diferentes categorías de bienes o servicios), cuando están separados territorialmente o cuando están separados de ambas maneras. Por esta razón, el establecimiento de los derechos de preferencia en los nombres de dominio provocaría situaciones intratables.

Además, dentro del *Interim Report* se notó la fuerte oposición tanto de los titulares de los nombres de dominios como de los propietarios de las marcas. Mientras que los tenedores de los nombres de dominio de Internet tenían sus reservas en relación con el entero procedimiento de creación de un nuevo mecanismo de solución de controversias, encontrando la falta de un trato equitativo, los titulares de las marcas tenían el interés de limitar el alcance de la Política, garantizándose exclusivamente la posición del demandante en el procedimiento.<sup>320</sup>

Por estas razones, la OMPI excluyó de su Informe Final las demandas basadas en el nombre personal, las denominaciones geográficas, los nombres de las organizaciones internacionales intergubernamentales y la Denominación Común Internacional (DCI) para las sustancias farmacéuticas. En aquel momento se consideró que dichos segmentos debían excluirse de la protección en base de que era difícil establecer una plataforma coherente para los segmentos sobre los cuales las legislaciones nacionales difieren considerablemente.

---

<sup>320</sup> Véase FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p.605.



En consecuencia, la Política Uniforme no solo se limita a los casos de registros en mala fe, sino que además se aplica únicamente a los registros de marcas como nombres de dominio de Internet, excluyendo el resto de los signos distintivos.

No obstante, esto no inhabilitó a los Paneles administrativos, los cuales no se abstuvieron de pronunciarse en las disputas excluidas específicamente. Por ejemplo, en el caso *Boehringer Ingelheim Corporation v. Kumar Bhatt*,<sup>321</sup> tratándose de la Denominación Común Internacional (DCI) para las sustancias farmacéuticas el Panel administrativo transfirió los tres nombres de dominio al demandante sobre la base de su condición de propietario de la marca, así como titular de la patente y el licenciario exclusivo de los productos comercializados bajo las denominaciones comunes. El Panel estimó que el registro de estos nombres impidió a los consumidores la búsqueda de información de la única fuente de los productos.

Sin embargo, un informe posterior a la adopción de la Política Uniforme, denominado como Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, recomendó ampliar la Política Uniforme o adoptar un mecanismo nuevo con la idea de proteger las Denominaciones Comunes Internacionales, nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales, e incluso los conflictos entre las marcas competentes.<sup>322</sup>

Estas recomendaciones de la OMPI no fueron efectivas en la práctica, ya que no se realizó ninguna modificación de la Política Uniforme al respecto, debido a que no se logró establecer un consenso entre los titulares de nombres de dominio y los titulares de derechos que intervenían en el proceso.

---

<sup>321</sup> *Boehringer Ingelheim Corporation v. Kumar Bhatt*, National Arbitration Forum, FA0006000095011, (11 de agosto de 2000).

<sup>322</sup> Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet está disponible en: <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/html/report.html>

3.2.1. Un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos

Para satisfacer el primero de los tres requisitos sustantivos de la Política Uniforme, el demandante debe demostrar que tiene derecho a una marca de bienes o servicios y que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a la marca.

Esta formulación en su mayor parte coincide con lo propuesto por la OMPI, solo que la ICANN sustituyó la palabra “engañosamente” por “confusamente”, lo que constituye la posibilidad de aplicar la Política de una forma más amplia.

Como vimos en el tercer capítulo, el derecho de la marca se puede obtener a través de dos formas, dependiendo si se trata de los procedimientos formales o informales dentro de diferentes sistemas jurídicos. En consecuencia, dentro del sistema del common law se diferencian la *registered trademark* (la marca comercial registrada) y la *common law trademark*, el cual puede incluir los nombres comerciales y personales. Cuando se trata de una marca common law, el demandante debe demostrar que ha cumplido con las condiciones para la adquisición de la marca a través del uso.

En base a las diferencias sobre la adquisición que existen en derecho comparado, la Política Uniforme no anticipa explícitamente que un nombre de dominio de Internet deba ser idéntico o confusamente similar a una marca registrada. Es más, la terminología existente permite establecer la protección de las marcas famosas. No obstante, la Política se aplica únicamente a las marcas de productos o servicios, excluyendo cualquier otro tipo de signos distintivos.

Sin embargo, el hecho de que la Política no requiere que las marcas sean registradas, en algunos casos permitió la aplicación de este mecanismo de solución de controversias más allá del conjunto de bienes jurídicos que se pueden proteger a través de los procedimientos de la Política Uniforme. De este modo, algunos Paneles transferían los nombres de dominio en los casos donde consideraban que los nombres comerciales o nombres personales se han convertido en las marcas no registradas a través del uso, como se requiere en el sistema del common law.

Más aún, en algunos casos, los Paneles no sólo han aplicado la Política Uniforme fuera de su alcance, sino que han llegado a aplicar la normativa del sistema del common law en las jurisdicciones que no conocen tales diseños jurídicos. Algunos Panelistas han aplicado el derecho marcario estadounidense incluso en situaciones donde las partes eran ciudadanos de países que desconocen la posibilidad de adquirir una marca a través del uso continuo.<sup>323</sup> Por ejemplo, en el caso *Array Printers AB v. Lennart* el Panel administrativo se decidió por implementar el concepto del uso del *Bosman* de la jurisprudencia estadounidense al implementar el requisito de “uso en comercio” de la marca de la *Lanham Act* de los Estados Unidos de America, a pesar de que se trataba de una disputa entre dos partes suecas.<sup>324</sup>

La posibilidad de aplicar el derecho marcario estadounidense es particularmente evidente en la aplicación de la doctrina de la dilución marcaria, la cual no es reconocida por todos ordenamientos jurídicos. Tales decisiones se justifican por la necesidad de aplicar la Política Uniforme uniformemente en todas las jurisdicciones.<sup>325</sup> Además, los Panelistas agregan que en las jurisdicciones que no reconocen este sistema de adquisición de la marca, sí existe la posibilidad de ofrecer cierta protección en relación con las marcas no registradas, aplicando las normas de la competencia desleal.

Además, existe una preocupación particular de que a través del procedimiento en virtud de la Política Uniforme se podría extender la influencia estadounidense en relación con procedimientos judiciales *de novo* respecto a las decisiones de los Paneles administrativos en los tribunales estadounidenses. Existe una tendencia de aplicar la disposiciones relativas a la jurisdicción *in rem* de la ACPA no sólo en los casos que guardan una fuerte relación con los Estados Unidos de América, sino además a las controversias que tienen sólo una tenue conexión con los Estados Unidos de América.<sup>326</sup>

---

<sup>323</sup> Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc., WIPO Case No. D2000-0505 (4 de agosto de 2000).

<sup>324</sup> Véase el caso *Array Printers AB v. Lennart Nordell*, WIPO Case No. D2000-0092 (10 de abril de 2000).

<sup>325</sup> *Fox News Network, L.L.C. v. C&D International Ltd. and Whois Privacy Protection Service.*, WIPO Case No. D2004-0108 (22 de Julio de 2004).

<sup>326</sup> Un análisis mas detallado en relación con esto se presenta en el capítulo VII.

Es posible sostener que la Política Uniforme, como sistema de solución de controversias, si bien fue diseñado desde la perspectiva de los Estados Unidos de América, donde este instituto jurídico se emplea diariamente, llegó a ser aplicable en todo el mundo, ya que precisamente se creó la Política para que fuera uniforme internacionalmente. Sin embargo, la Política Uniforme tiene una terminología que no es clara y que puede ser interpretada más allá de las legislaciones domésticas, lo cual genera un conflicto con las leyes nacionales, especialmente con las de los países del Derecho continental donde por su naturaleza la legislación es una fuente jurídica relevante y de mayor importancia que la jurisprudencia. Esto no es aceptable, ya que esto va más allá de la protección concebida dentro de las legislaciones domésticas. Esto es más complejo si se considera que la Política Uniforme contiene bases o incluso instituciones del Derecho Anglosajón que son desconocidas en otros sistemas jurídicos. Incluso, por ejemplo, es posible que en virtud de la aplicación de la Política Uniforme se otorguen más derechos marcarios a su titular que los que la propia legislación doméstica prescribe.

De esta manera, la Política Uniforme, como un mecanismo de resolución alternativa de conflictos ha permitido que los Paneles lleguen a pronunciarse sobre disputas que son de jurisdicción exclusiva de los tribunales locales.

Como vemos, esto se debe al hecho de que la terminología de la Política Uniforme deja espacio para una interpretación más amplia, que no abarca sólo las marcas registradas, sino también las marcas del common law adquiridas mediante el uso continuo, lo que ha llevado al reconocimiento como marcas a los nombres comerciales, las denominaciones geográficas, siempre y cuando se utilicen en relación con determinados productos o servicios. En estos casos, si el Panel no puede determinar por sí mismo si el signo es distintivo o no, el demandante debe presentar las pruebas que demuestran el uso secundario.

De este modo, los Paneles han protegido incluso los nombres de las celebridades.<sup>327</sup> Las celebridades que no lograron demostrar que su nombre había adquirido un significado

---

<sup>327</sup> Véase los casos *Madonna v. Dan Parisi and Madonna.com*, WIPO Case D2000-0847 (12 octubre de 2000); *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd*, WIPO Case No. D2000-0210 (29 de mayo de 2009).

secundario, no tenían éxito en obtener los nombres de dominio, ya que entonces, sus nombres no se consideraban marcas como lo requiere el common law.<sup>328</sup>

Si el demandante logra demostrar que tiene derecho a una marca de bienes o servicios que coincide con un nombre de dominio en disputa, lo que viene a continuación es determinar si un nombre de dominio es idéntico o al menos confusamente similar a dicha marca.

Un nombre de dominio de Internet es idéntico a una marca cuando su dominio de segundo nivel (SLD) corresponde a la marca. Por lo tanto, el nombre de dominio de primer nivel no tiene ninguna relevancia en este sentido. La razón se encuentra en el hecho de que el dominio de segundo nivel es la parte característica de cada nombre de dominio y sirve como su identificador, mientras que los dominios de nivel superior deben su existencia a la forma en que se organiza el sistema DNS.

Esta posición no requiere de más discusión, ya que esta postura determinada en los primeros procedimientos llevados a cabo en virtud de la Política Uniforme se aplica de manera consistente. Por ejemplo, en el caso *The Forward Association, Inc., v. Enterprises Unlimited*,<sup>329</sup> el Panel sostuvo: “Cabe señalar que cuando una marca se compone en su totalidad o en parte de un nombre de dominio, ni el principio de la URL, ni el dominio de nivel superior (.com) poseen algún significado. Esas designaciones no son más que dispositivos que cada proveedor de sitios de Internet debe utilizar como parte de su dirección”.<sup>330</sup>

Por cierto, un usuario promedio de Internet está consciente de que un nombre de dominio de segundo nivel sirve como el identificador de un sitio web. Hoy en día un usuario

---

<sup>328</sup> Véase por ejemplo *Celine Dion and Sony Music Entertainment v. Jeff Burgar*, WIPO Case D2000-1838 (13 de febrero de 2001), *Bruce Springsteen -v- Jeff Burgar and Bruce Springsteen Club*, WIPO Case No. D2000-1532 (25 de enero de 2001).

<sup>329</sup> *The Forward Association, Inc., v. Enterprises Unlimited*, NAF case FA0008000095491 (3 de octubre de 2000).

<sup>330</sup> “It should be noted that when a trademark is composed in whole or in part of a domain name, neither the beginning of the URL, nor the TLD (.com) have any source indicating significance. Those designations are merely devices that every Internet site provider must use as part of its address”.

entiende que una misma empresa puede utilizar el mismo subdominio dentro de varios dominios de nivel superior diferentes.<sup>331</sup>

Otra posibilidad que prevé el primero de los tres requisitos sustantivos es que exista una similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca del demandante. Para determinar si un nombre de dominio es confusamente similar a una marca, no existe una regla general que se pueda aplicar. Este elemento debe ser juzgado sobre la base de los hechos de cada caso, siempre teniendo en cuenta un criterio decisivo para el usuario promedio de Internet. Además, es importante tener presente la finalidad de la Política Uniforme. Dado que el propósito de la Política Uniforme es combatir de manera eficiente el fenómeno de la ciberocupación, la interpretación debe realizarse de manera que se adapte a su propósito.

Los Paneles administrativos tienden a encontrar la similitud confusa en los casos de typosquatting. Por ejemplo, la similitud confusa se ha identificado en las faltas de ortografía en los casos *Reuters Limited v. Global Net 2000 Inc.*,<sup>332</sup> (ej. *reTERS.com* en vez de *reuters.com*) o en el caso *Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., Data Art Enterprises Inc., Stonbrook Investments, Global Net 2000 Inc., Powerclick Inc., and Yahoo Search Inc.*,<sup>333</sup> (ej. *ayhoo.com* en vez de *yahoo.com*).

También, en los casos cuando se incorporan los elementos descriptivos que acompañan a una marca, como en el caso *Nokia Corporation vs. Private*<sup>334</sup> (ej. *wwwnokia.com* en vez de *nokia.com*), en los casos donde se agregan los números a las marcas comerciales, *EMI PLC v. JASON MACE*<sup>335</sup> (ej. *EMI1897.com* en vez de *EMI.com*), en los casos de combinación de las marcas existentes, *Yahoo! Inc. v. CPIC NET and Syed Hussain*<sup>336</sup> (ej. *yahoobaycorp.com* en vez de *yahoo.com*), entre otros.

---

<sup>331</sup> Por ejemplo, *papajohns.com*; *papajohns.cl*; *papajohns.co.uk*; *papajohns.com.pe*, etc.

<sup>332</sup> *Reuters Limited v. Global Net 2000 Inc.*, WIPO Case D2000-0441 (13 de julio de 2000).

<sup>333</sup> *Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonbrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc., and Yahoo Search, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0587 (10 de Agosto de 2000).

<sup>334</sup> *Nokia Corporation vs. Private*, WIPO Case No D2000-1271 (3 de noviembre de 2000).

<sup>335</sup> *EMI PLC v. JASON MACE*, WIPO Case No. D2000-0712(30 de agosto de 2000).

<sup>336</sup> *Yahoo! Inc. v. CPIC NET and Syed Hussain*, WIPO Case No. D2001-0195 (8 de mayo de 2001).

Otro tipo de disputas donde los Paneles tienden a encontrar automáticamente una similitud confusa existe en el caso de los suck sitios (ej. walmartcanadasucks.com,<sup>337</sup> antiphilips.com,<sup>338</sup> fucknetspace.com<sup>339</sup>).

En cuanto a las situaciones de *typosquatting*, en la mayoría de los casos se determina que existe una similitud confusa, sobre todo en estos casos donde es fácil de probar que el uso de los nombres de dominio no sirve a ningún propósito legítimo.

Cuando se trata de los dominios peyorativos, es necesario observar el comportamiento general de la parte demandada para juzgar si se trata de un comportamiento que cumple con las características esenciales de la ciberocupación.

Sin embargo, para decidir si un nombre de dominio de Internet es confusamente similar, en virtud de la Política Uniforme, el requisito de la similitud no se interpreta de la manera como lo requiere el derecho marcario. Esto quiere decir que los Paneles no examinan la similitud entre los productos o servicios como lo requiere el derecho de la marca tradicional.

Cabe destacar que en la práctica no existe una postura clara de si en la determinación de similitud entre un nombre de dominio y la marca se debe tener en cuenta el contenido de la página web. En relación con esto, la mayoría de las decisiones de los Paneles de la OMPI sostiene que esto no es necesario. Por lo tanto, predomina la opinión de que los Paneles administrativos no necesitan examinar las circunstancias que rodean el uso del nombre de dominio, tales como, el contenido de la página web.

Sin embargo, cabe destacar que el contenido de la página es relevante en el momento de determinar los dos elementos restantes, ya que es indispensable para la determinación de la mala fe. Se trata de condiciones que son acumulativas, por lo tanto, para evaluar si es un caso de ciberocupación, es crucial evaluar los otros dos elementos.

---

<sup>337</sup> Wal-Mart Stores Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico, WIPO Case D2000-0477 (20 de julio de 2000).

<sup>338</sup> Koninklijke Philips Electronics v. Kurapa C. Kang, WIPO Case No. D2001-0163 (27 de marzo de 2001.)

<sup>339</sup> America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and AOLLNEWS.COM, WIPO Case No. D 2001-0918 (14 de septiembre de 2001).

### 3.2.2. El tenedor del nombre de dominio en disputa no tiene derechos o intereses legítimos

El segundo requisito sustantivo supone que el demandante debe probar que el demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo para utilizar el nombre de dominio en disputa. Este requisito ha dado lugar a controversia tanto en la teoría como en la práctica.<sup>340</sup>

Se ha discutido que comprobar este requisito es oneroso para el demandante. Los hechos que debe demostrar el demandante dentro del procedimiento administrativo en el contexto del segundo requisito previsto dentro del artículo 4 (a) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes, son de conocimiento limitado.

Más aún, la formulación “que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo respecto del nombre de dominio” significa que el demandante debe probar un hecho negativo, lo que *per se* es más difícil que probar la existencia de los hechos positivos.

Como es sabido, el concepto de mala fe requiere un elemento subjetivo, es decir, que el titular del nombre de dominio tenía conocimiento de los derechos del demandante. Una persona que registra un nombre de dominio que corresponde a un signo distintivo de otra persona no necesariamente está actuando de mala fe. Hubiera sido más lógico enumerar esta situación como un ejemplo de la falta de interés legítimo en virtud del artículo 21 (2) del Reglamento (CE) N° 874/2004 de la Unión Europea.

A pesar del principio *Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat*, nuestra opinión es que la prueba de tales hechos negativos no puede ser impuesta al demandante en este procedimiento, ya que conduciría al *probatio diabolica*.

Sin embargo, el análisis más detallado de la Política Uniforme puede sugerir que la idea detrás del contenido textual de la Política Uniforme no fue imponer la carga de prueba de un interés legítimo al demandante. En virtud del artículo 4 (c) se enumeran las

---

<sup>340</sup> POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. “Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”, Institut za uporedno pravo, 2005., pág. 68.



circunstancias que pueden servir para demostrar los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio del demandado.

Estas circunstancias son las siguientes:

1. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
2. el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios;
3. el demandado hace un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.<sup>341</sup>

En la práctica, existe un amplio debate sobre en quién debe recaer la carga de la prueba, lo que ha conducido a decisiones no uniformes. Los diferentes Paneles han adoptado diferentes enfoques respecto a este tema.

Por ejemplo, algunos han sostenido que la carga de la prueba la tiene únicamente el demandante.<sup>342</sup> En el caso Beijing Pernot Ricard Winery Co. Ltd. v. Capital Enterprises Group, Inc., el Panel textualmente establece: “Aunque los términos del párrafo 4 (c) expresan que la parte demandada “demuestra” sus derechos o intereses legítimos, el demandante es el que debe establecer su ausencia”.<sup>343</sup>

---

<sup>341</sup> Es importante tener en cuenta que dentro de la tercera circunstancia “un uso legítimo no comercial o un uso leal”, el uso leal supone el *fair use*, un principio característico del derecho estadounidense. Según este principio, en determinadas circunstancias, se permite un uso limitado del bien protegido sin el permiso del propietario.

<sup>342</sup> VeriSign Inc., v. VeneSign C.A., WIPO Case No. D2000-0303 (28 de junio de 2000).

<sup>343</sup> Beijing Pernot Ricard Winery Co. Ltd. v. Capital Enterprises Group, Inc., eResolution Case No. AF-0177 (18 de Julio de 2000) “Although this paragraph is couched in terms which contemplate the respondent “demonstrating” its rights or legitimate interest, it is for the complainant to establish their absence.”

Otros Paneles han sostenido que la carga sobre el demandado es relativamente ligera, y que entonces, el demandado debería comprobar el requisito previsto dentro del artículo 4 (a) (ii) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes. En el caso *Educational Testing Service v. Netkorea Co.*, el Panel sostuvo que: “es relativamente difícil para cualquier demandante probar más allá de una sombra de duda de que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En general, dicha información es conocida y está bajo el control de la parte demandada. En consecuencia, la carga sobre un demandante en materia de este elemento debe, por necesidad, ser relativamente leve”.<sup>344</sup>

Cabe destacar, que respecto a este tema, en la mayoría de las decisiones optaron por la opción de que una vez que el demandante *prima facie* demuestre que el demandado no tiene el derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, la carga de la prueba recae en la parte demandada. Prácticamente, esto significa que el demandante está obligado a hacer por lo menos plausible que el acusado no tiene derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y si lo demuestra la carga recae en la parte demandada.

En el caso de que el Panel administrativo considere que está probada cualquiera de las tres circunstancias mencionadas, automáticamente se presume que el demandado tiene un derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa.

No obstante, esto no excluye la posibilidad de presentar otras pruebas, ya que el demandado podrá recurrir a cualquier otro hecho que considere relevante para probar su derecho o interés legítimo en el uso del nombre de dominio en disputa. Pero, en tal caso, la invocación de cualquier otro hecho no conducirá automáticamente a la presunción de los derechos o intereses legítimos del demandado, sino servirá para la evaluación que efectúe el Panel sobre todas las pruebas presentadas *in concreto*.

---

<sup>344</sup> *Educational Testing Service v. Netkorea Co.*, WIPO Case No. D2000-0087 (4 de abril de 2000) “It is relatively difficult for any complainant to prove beyond a shadow of a doubt that a respondent has no rights or legitimate interests in a domain name. By and large, such information is known to and within the control of the respondent. Accordingly, the burden on a complainant in respect of this element must, by necessity, be relatively light.”

Observaremos un caso particular en este sentido, Vanguard Medica Limited v. Theo McCormick, sobre el nombre de dominio miguard.com.<sup>345</sup> En este caso, el Panel consideró que el demandante no logró probar que el demandado no tenía intereses legítimos respecto del nombre de dominio como establece el párrafo 4 (c) (iii). El demandado logró afirmar que “Miguard” es el nombre de su mascota. En este caso, la defensa consistía en demostrar que el demandado era el dueño de un perro de raza mixta que se ganó el apodo de “MiGuard”, un derivado de la frase “My Guard (Dog)”.

En este emblemático caso podemos observar que los intentos de buscar la protección bajo el artículo 4 (c) (iii) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes pueden manifestarse a través de formas bastante creativas, pero lo más extraño en este caso es que el Panel decidió que el demandante no había probado que el demandado no tenía derecho ni interés legítimo respecto de ese nombre de dominio ni que el demandado había registrado o utilizado el nombre de dominio miguard.com de mala fe. Esto último, teniendo en cuenta que “Miguard” es la marca de un remedio contra la migraña.

Sin duda, el párrafo (iii) dentro del artículo 4 (c) es el más problemático, teniendo en cuenta que la jurisprudencia todavía no se ha consolidado con respecto al uso no comercial de un nombre de dominio, especialmente respecto a la publicación de información crítica sobre el propietario de la marca. Particularmente preocupante es el hecho de que la mayoría de los Paneles no considera los usos con fines de libertad de expresión como derecho legítimo sobre el nombre de dominio.

Fromkin opina que esta categoría representa a una extraña mezcla de conceptos incompatibles.<sup>346</sup> Se hace difícil determinar el uso comercial legítimo en estos casos, ya que la falta de intención de obtener beneficio comercial en este caso sólo se puede referir a las actividades que significan desviar a los consumidores equivocados, o difuminación de la marca de productos o de servicios.

---

<sup>345</sup> Vanguard Medica Limited v. Theo McCormick, WIPO Case No. D2000-0067 (3 de abril de 2000).

<sup>346</sup> FROMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág.662.

Por otro lado, el derecho de las marcas siempre supone el requisito del uso comercial. Lo mismo se requería en la normativa estadounidense, ya que el uso comercial era un requisito necesario para una demanda de infracción de marca, tanto dentro de la *Lanham Act* como dentro de la *Anti Dilution Act*.

En este contexto, es extraño que la ICANN optó por tal solución, teniendo en cuenta que el uso no comercial o libre expresión de un nombre de dominio está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. “En el fondo, esta introducción del concepto de límite a los usos no comerciales de los nombres de dominio parece totalmente inapropiada, porque socava una parte sustancial del valor de libertad de expresión de las defensas no comerciales y de uso justo.”<sup>347</sup>

### 3.2.3. Un nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe

El tercer elemento que el demandante debe probar es que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El artículo 4 (b) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes es relevante en este sentido, ya que prevé cuatro ejemplos de circunstancias que serán considerados como prueba del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe:

1. circunstancias que indiquen que el objetivo primordial del demandado al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costos directos documentados, que sean directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

---

<sup>347</sup> “As a drafting matter, it seems odd to have a potentially major ground for transferring non-commercial domain name registration appear as a purported affirmative defense. Substantively, this importation of the tarnishment concept as a limit on non-commercial uses of domain names seems wholly inappropriate, because it undermines a substantial part of the free-speech value of the non-commercial and fair use defenses.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág 663.

2. si el demandado ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el demandante haya incurrido en una conducta de esa índole;
3. si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor;
4. si, al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Estas circunstancias coinciden con la ciberocupación, lo que significa que no debería ser difícil satisfacer uno de estos requisitos. Sin embargo, esta lista es más bien ejemplar, por lo que es posible presentar cualquier otra prueba que demostraría alguna mala intención en el registro y uso de nombres de dominio.

Cabe decir una vez más que los métodos de los ciberpiratas han evolucionado. En un principio los ciberpiratas abiertamente ofrecían a la venta los nombres de dominio. En estas situaciones, la aplicación de la Política Uniforme era fácil. Sin embargo, con el tiempo, los Paneles tenían que tomar en cuenta los indicadores indirectos para demostrar la intención de vender los nombres de dominio. Esto se debía al hecho de que empezaron a darse frecuentemente casos donde el demandado había registrado el nombre de dominio de mala fe, pero no lo utilizaba de mala fe, es decir, lo mantenía pasivo y no lo utilizaba en absoluto. En tales casos se hacía imposible establecer una regla general para regular en qué condiciones la pasividad de un tenedor del nombre de dominio podía caracterizarse como un uso de mala fe.

La redacción del artículo 4 (b) aclara que la doble carga de la prueba recae sobre el demandante, ya que se requiere demostrar tanto el registro como la utilización de mala fe. La Política no se refiere a la actividad pasiva de los demandados. Entonces, esto significaría que los Paneles necesitan interpretar extensivamente la Política Uniforme

para resolver los casos donde se impide que el titular de la marca pueda registrar el nombre de dominio que refleje su marca.

En base a que la disposición del artículo 4 (b) sólo contiene una lista no exhaustiva de circunstancias que indiquen la mala fe, varios Paneles han interpretado ampliamente este concepto. Por ejemplo, en el caso *Telstra Corporation v. Nuclear Marshmellows*,<sup>348</sup> en Panel concluyó: “la cuestión no es si el demandado está llevando a cabo una acción positiva de mala fe en relación con el nombre de dominio, sino, si en todas las circunstancias del caso, se puede decir que el demandado está actuando de mala fe. La distinción entre la realización de una acción positiva de mala fe y la actuación de mala fe puede parecer una fina distinción, pero es muy importante. La importancia de la distinción es que el concepto de un nombre de dominio que “se utiliza de mala fe” no se limita a la acción positiva; la falta de acción está dentro del concepto. Es decir, es posible, en ciertas circunstancias, que por la inactividad del demandado, se entienda que el nombre de dominio se utiliza de mala fe”.<sup>349</sup>

Debido a la falta de claridad dentro de la Política Uniforme, los Paneles a menudo no analizan por separado la existencia de mala fe en el registro y la utilización de mala fe, como se requiere, sino que basan sus decisiones no distinguiendo las diferencias existentes entre ambos conceptos, sobre la base de todos los hechos presentados por las partes en su conjunto.

Las interpretaciones extensivas no son apropiadas en todos los casos. A los Panelistas se les olvida que el requisito de mala fe no constituye una infracción de marcas comerciales en todas las legislaciones nacionales, ya que la responsabilidad subjetiva, en este caso, la intención del infractor, es irrelevante.

---

<sup>348</sup> *Telstra Corporation v. Nuclear Marshmellows*, WIPO Case D2000-0003(18 de febrero de 2000).

<sup>349</sup> “The relevant issue is not whether the Respondent is undertaking a positive action in bad faith in relation to the domain name, but instead whether, in all the circumstances of the case, it can be said that the Respondent is acting in bad faith. The distinction between undertaking a positive action in bad faith and acting in bad faith may seem a rather fine distinction, but it is an important one. The significance of the distinction is that the concept of a domain name “being used in bad faith” is not limited to positive action; inaction is within the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith.”

En el caso *Sampo Insurance Company Plc and Leonia Plc v. Caspar Callerstrom*,<sup>350</sup> el Panelista Thomas Hoeren sostiene adecuadamente que “la Política Uniforme sólo se ocupa de un sector específico de la infracción de la marca, es decir, a los casos de infracción dolosa. Por lo tanto, no es función de un Panel administrativo de la OMPI resolver todos los casos de infracción; el alcance de la competencia de dicho Panel está restringido en comparación con las posibilidades de los tribunales nacionales”.<sup>351</sup>

Aunque la Política Uniforme no presta atención a la relación de tiempo en la obtención entre las marcas y los nombres de dominio en disputa, la práctica establece que en los casos donde el nombre de dominio ha sido registrado con anterioridad al registro de la marca idéntica, no existe mala fe. En contrario, se podría considerar que el objetivo de la Política es la facilitación del *reverse domain name hijacking*. No obstante, si el registro de un nombre de dominio se realiza sabiendo que el procedimiento de la obtención de la marca está en trámite, esto constituye un caso de ciberocupación, ya que la inscripción de un nombre de dominio se realiza de mala fe.

Es muy importante destacar que de todos los cambios importantes que ha realizado la ICANN, los más notables se manifiestan en el aspecto que se refiere a las pruebas del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio en disputa. Las circunstancias que se nombran dentro del artículo 4 (b) divergen de las recomendaciones de la OMPI en detalles pequeños pero significativos. Además, los cambios se introdujeron con el propósito de favorecer a los demandantes.

Comparando la Política Uniforme con el Informe Final de la OMPI<sup>352</sup> podemos notar que dentro del artículo 4 (b) (i) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes se requiere el hallazgo de “circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio principalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante”. De

---

<sup>350</sup> *Sampo Insurance Company Plc and Leonia Plc v. Caspar Callerstrom*, WIPO Case No. D2000-0864 (16 de septiembre de 2000).

<sup>351</sup> “...the UDRP only deals with a specific sector of trademark infringement, i.e. cases of willful infringements. Therefore, it is not the task of a WIPO domain name panel to solve all infringement cases; the scope of competence of such a panel is restricted compared to the possibilities of national courts.”

<sup>352</sup> Véase el artículo 4 b) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes y el Informe Final de la OMPI, 171 (2) a).

este modo es posible constituir la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio en un contexto más amplio.

El Informe Final de la OMPI requería una oferta concreta de vender, alquilar o ceder un nombre de dominio de Internet. Por otro lado, la formulación de la ICANN requiere demostrar las circunstancias que indican que la adquisición del nombre de dominio se realizó principalmente con el objetivo de venderlo, alquilarlo o cederlo. En consecuencia, la ICANN da espacio para una interpretación mucho más amplia, ya que esto permite que aparte del propósito primordial, es posible que los Paneles encuentren algunos secundarios. Por esta razón, Froomkin señala que la Política Uniforme ha cambiado el requisito de crear confusión por el de crear un riesgo de confusión, más en estilo de la *Lanham Act*, y sin duda favoreciendo a los propietarios de las marcas.<sup>353</sup>

Parecido como en el caso anteriormente mencionado, en el artículo 4 (b) (iii) se optó por una terminología menos precisa comparado con lo que se desarrolló en el Informe Final de la OMPI. La ICANN requiere demostrar que el nombre de dominio en disputa fue registrado “principalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”. El Informe Final de la OMPI era más preciso en este sentido, ya que evitaba la aplicación de sus disposiciones en contextos para los cuales no fueron diseñados, encontrando evidencia de mala fe en los casos de registro de un nombre de dominio “con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”.<sup>354</sup>

Según Froomkin, el requisito de evidencia de mala fe expresado dentro del artículo 4 (b) (iv) sufrió cambios debido a las protestas de los titulares de las marcas respecto a la propuesta de la OMPI. Se estipulaba que la propuesta estándar que requería demostrar la ganancia financiera incluía un requisito demasiado difícil de demostrar para los demandantes.<sup>355</sup>

---

<sup>353</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pag.660.

<sup>354</sup> WIPO Final Report 171 (2) d).

<sup>355</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág.659.



Por esta razón, la ICANN modificó el requisito, ya que se requiere demostrar el beneficio comercial, lo que supone una categoría más amplia.

Lo previsto dentro del artículo 4 (b) (iv) prohíbe “la confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.”

Se agregaron muchos más elementos comparados con la breve disposición contenida dentro del Informe Final, que establecía “creando confusión con la marca comercial o de servicio del solicitante”.<sup>356</sup> La falta de una debida explicación de esta norma ha causado decisiones judiciales no uniformes.<sup>357</sup>

#### **4. La relación entre la ACPA y la Política Uniforme**

Después de analizar la Política Uniforme, podemos analizar la relación que existe entre la ACPA y la Política Uniforme, teniendo en cuenta que se trata de dos mecanismos diferentes de solución de controversias relativas a los nombres de dominio, pero que combaten una conducta específica, la ciberocupación.

La Política Uniforme adoptó un enfoque similar al de la ACPA, ya que igualmente combate el registro de un nombre de dominio de mala fe, correspondiente a una marca comercial de otra persona. En cuanto a los mecanismos empleados para comprobar la mala fe, tanto la ACPA como la Política Uniforme establecen listas no exhaustivas que contienen las circunstancias que pueden ser tomadas en cuenta en el momento de determinar la mala fe.<sup>358</sup> También, ambos mecanismos contienen listas para demostrar

---

<sup>356</sup> WIPO FINAl Report 171 (2) b).

<sup>357</sup> La lista de las decisiones disponible en <http://cyber.law.harvard.edu/udrp/opinion/btext.html>

<sup>358</sup> Comparar el 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (B) (i) con el artículo 4 b) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes.

los derechos y los legítimos intereses del demandado sobre el nombre de dominio al responder a una demanda.<sup>359</sup>

Sin embargo, existen algunas diferencias. Además de las diferencias sustantivas fundadas en el hecho de que se trata de una ley nacional y un mecanismo de solución de controversias inherentemente internacional, la protección que ofrece la ACPA es más amplia en el sentido de que la ACPA extiende su aplicación a los nombres personales. Se establece la responsabilidad civil en el caso de que se registre un nombre de dominio que consiste en el nombre de otra persona viva, o un nombre de dominio substancial y confusamente similar al mismo, sin el consentimiento de esa persona con la intención específica de beneficiarse de dicho nombre, vendiendo el nombre de dominio para obtener ganancias financieras a dicha persona o a un tercero.<sup>360</sup>

Esto difiere de la Política Uniforme, ya que el artículo 4 (a) (ii) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes únicamente especifica que los nombres personales son relevantes para demostrar un derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el demandante haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios. La Política Uniforme no permite presentar una demanda sobre la base de que un derecho en un nombre personal corresponde a un determinado nombre de dominio. A pesar de esto, en la práctica se dieron varios casos donde se decidió en base a un nombre personal.

Además, la autora Lipton en varias ocasiones destacó que es cuestionable si es posible y permisible decidir sobre los nombres personales en base a la legislación relativa a las marcas comerciales, destacando que la normativa relativa a los nombres de dominio de Internet está sobrepasando los límites del derecho marcario tradicional. Esta apariencia

---

<sup>359</sup> Comparar el 15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (B) (ii) con el artículo 4 c) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios Uniformes.

<sup>360</sup> 15 U.S.C. § 1129 (b) (1) (A) *“Any person who registers a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person’s consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party, shall be liable in a civil action by such person.”*

es aún más preocupante cuando los nombres personales no se utilizan con fines compatibles con las marcas comerciales.

La ACPA también incluye algunos factores que demuestran la existencia de mala fe *per se*, no contemplados en la Política Uniforme. Se trata de la entrega de información del contacto falsa en el momento de registrar un nombre de dominio y el fracaso intencional de la persona para mantener la información de contacto exacta. También, la adquisición de varios nombres de dominio cuando la persona sabe que corresponden a las marcas existentes en el momento del registro de nombres de dominio.

En relación con esto, aunque la Política Uniforme no regula estos factores expresamente, esto no es de especial relevancia, teniendo en cuenta que en la práctica estos factores se tratan como los indicadores de posible evidencia de mala fe, lo que es completamente compatible con la lucha contra la ciberocupación.

## **CAPÍTULO VI.**

### **SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LOS NOMBRES DE DOMINIO BAJO .eu TLD**

El objetivo de este capítulo es analizar el procedimiento de resolución alternativa de controversias (ADR por sus siglas en inglés, alternative dispute resolution) para resolver las disputas sobre el nombre de dominio de nivel superior .eu y sus semejanzas y diferencias con la Política Uniforme.

Como ya se analizó, el ADR es un sistema de resolución de controversias alternativo ya que además existe la posibilidad de resolver la disputa a través de un tribunal ordinario.

Anteriormente, dentro del capítulo II explicamos que las instituciones de la Unión Europea han adoptado dos reglamentos relativos a los nombres de dominio bajo .eu TLD. Se trata del Reglamento (CE) Nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de abril de 2002 relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu y el Reglamento (CE) Nº 874/2004 de la Comisión del 28 de abril de 2004 por el que se establecen normas de política de interés general, relativas a la aplicación y funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro.

Estos documentos impusieron en la EURid la obligación de adoptar y aplicar el procedimiento especial para resolver rápidamente los conflictos entre titulares de nombres de dominio que se refieran a los derechos de utilización de ciertos nombres, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como las controversias relativas a las decisiones particulares por el Registro al asignar los nombres de dominio.

A efectos de los Reglamentos mencionados, el procedimiento debe funcionar en base de autofinanciamiento y para ello “el Registro podrá seleccionar a los proveedores de servicios de solución alternativa de controversias, los cuales habrán de ser organismos acreditados que cuenten con la debida experiencia, de manera objetiva, transparente y no discriminatoria”.<sup>361</sup>

---

<sup>361</sup> Véase el artículo 23 del Reglamento (CE) Nº 874/2004 de la Comisión Europea de 28 de abril de 2004.

Por estas razones, el 3 de mayo de 2004, en la página web de la EURid se publicó un anuncio abierto donde se señaló que esta organización estaba buscando un proveedor de dichos servicios. Del futuro proveedor se esperaba que cumpliera con sus funciones de manera cabal y sin reticencia.

Las condiciones que impuso la EURid eran de una organización con experiencia, no sólo en el arbitraje, sino también en un procedimiento efectuado a través de Internet y en la resolución de disputas sobre los nombres de dominio de Internet. Además, de acuerdo con la diversidad cultural dentro de la Unión Europea se requería que el futuro proveedor fuera capaz de llevar a cabo el procedimiento en el mayor número posible de lenguas oficiales de la Unión Europea.

En abril de 2005, la CAC (Corte de Arbitraje Checa) fue seleccionada como el proveedor de ADR .eu por la EURid y la Comisión Europea. De este modo, a la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa y a la Cámara de Agricultura de la República Checa con sede en Praga se le encargó elaborar normas del procedimiento de resolución alternativa de controversias bajo el dominio de nivel superior .eu. Al mismo tiempo, esto suponía que el proveedor debía estar facultado para llevar a cabo los procedimientos en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea e insertar en la lista a los Panelistas de todos los Estados miembros.

El procedimiento ADR .eu se refiere a los procedimientos contra los registrantes de los nombres de dominio de Internet como a los procedimientos contra el Registro. Otros tipos de disputas, tales como en los casos cuando se incluye a una tercera persona o entre el titular del nombre de dominio y su registrador, no pueden formar parte de este procedimiento.

Por ejemplo, de acuerdo con la cláusula 15.3. del contrato de la EURid, las disputas entre el Registrador acreditado y el Registro (EURid) están sujetas a la ley belga, y todas las acciones judiciales habrán de presentarse ante los tribunales de Bruselas.

## **1. La Corte de Arbitraje adscrito a la Cámara de Comercio de la República Checa y a la Cámara Agrícola de la República Checa**

La resolución alternativa de controversias en materia de nombres de dominio es proporcionada por un único proveedor, la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa y a la Cámara de Agricultura de la República Checa, más conocida como Corte Checa de Arbitraje (CAC) con sede en Praga.

Como vemos, se trata de la única entidad europea autorizada por la ICANN para arbitrar todas las disputas derivadas del registro y uso de nombres de dominio con la terminación de primer nivel europea .eu.

Este poder exclusivo se basa en dos Reglamentos ya mencionados, el Reglamento (CE) N° 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de abril de 2002 relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu y el Reglamento (CE) N° 874/2004 de la Comisión del 28 de abril de 2004 por el que se establecen normas de política de interés general, relativas a la aplicación y funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro.

Dicha institución se ha establecido el 1 de junio 1949 como una organización satélite de la Cámara de Comercio de Checoslovaquia y después de la desintegración de Checoslovaquia opera dependiente de la Cámara de Comercio de la República Checa y de la Cámara Agrícola de la República Checa.<sup>362</sup> El 12 de abril de 2005, esta institución, popularmente conocida como CAC fue seleccionada como el proveedor ADR .eu por la EURid y la Comisión Europea.

Para lograr convertirse en el proveedor de resolución de disputas .eu en una dura competencia “el CAC aprovechó el rasgo característico de las actuaciones .eu (una forma de Resolución Alternativa de Disputas), que es su naturaleza basada en la correspondencia y semejanza de todas las actuaciones individuales que resultan en las

---

<sup>362</sup> RABAN, Přemysl. “eu domain name,. eu doména.” Nakladatelství CH Beck, 2006., pág. 16.

secuencias más o menos idénticas de las medidas adoptadas en cada disputa específica”.<sup>363</sup>

Básicamente, la CAC logró destacarse entre otros candidatos gracias a la creación de una plataforma que cubría casi todos los pasos del procedimiento, traducidos a varios idiomas y poniendo en práctica un software denominado “ADR online arbitration platform” para administrar los casos.

Además, esta misma institución satisfacía el requisito que requería de que se tratase de una organización con debida experiencia en la resolución de disputas sobre los nombres de dominio de Internet, ya que la CAC conducía las controversias sobre el dominio .cz desde agosto de 2004.

Esta institución actualmente representa el único proveedor para el dominio .eu ADR. Administra el procedimiento ADR en virtud del Reglamento ADR y Reglamento Adicional de ADR, y conforme con las normas de política de interés general en materia de nombres de dominio, el Reglamento (CE) N° 874/2004 de la Comisión Europea.

Según la información oficial, desde el inicio del primer proceso ADR .eu en Marzo de 2006, 2.091 procedimientos han sido traídos ante la Corte.<sup>364</sup>

Con el fin de manejar las disputas de manera eficiente, los procedimientos ADR .eu se administran en 24 idiomas oficiales de la Unión Europea (excepto gaélico y maltés, de los que la CAC no dispone), utilizando una novedosa y única plataforma on-line.

La lista de los Miembros del Grupo de Expertos ofrece 113 Panelistas de diferentes orígenes legales, incluyendo Panelistas de más que 30 países que se pueden seleccionar para resolver la disputa en 24 idiomas oficiales.

---

<sup>363</sup> “The CAC took advantage of the characteristic feature of the .eu proceedings (a form of Alternative Dispute Resolution) which is its correspondence-based nature and a resemblance of all the individual proceedings resulting in the more or less identical sequence of steps taken in every specific dispute.” MORAVCOVÁ Marie; BARTOŠKOVÁ Tereza. “The Czech Arbitration Court: Domain-name Disputes.” Effectius Newsletter, Issue 13, (2011).

<sup>364</sup> La información disponible en: <http://adr.eu> (ultimo visto en 29 de enero de 2015).

Además, la CAC representa uno de los cuatro proveedores de la Política Uniforme en el mundo y uno de los dos en Europa, ya que en enero de 2008, la ICANN aprobó a la CAC para ser el cuarto proveedor internacional para servicios de la Política Uniforme. Esto significa que desde 2009, la CAC es capaz de llevar a cabo los procedimientos sobre las disputas de nombres de dominio genéricos de nivel superior.

Como veremos, el procedimiento alternativo de solución de la Unión Europea tiene un ámbito de aplicación más amplio que el de la Política Uniforme. A diferencia de la Política Uniforme, no se limita a las controversias relacionadas con las marcas, sino que abarca todos los derechos de propiedad intelectual protegidos por la legislación nacional y / o legislación comunitaria. Además, la transferencia de un nombre de dominio en disputa se puede pedir, no sólo en caso de registro de mala fe, sino también en el caso de un registro con fines especulativos. Por último, el procedimiento de ADR.eu también se puede utilizar en casos de posible incumplimiento del Reglamento (CE) N° 874/2004 por el Registro.

## **2. Procedimiento de resolución alternativa de controversias para el nombre de dominio .eu**

### 2.1. Disposiciones sustantivas dentro del procedimiento de ADR.eu

El artículo 21 (1) del Reglamento (CE) N° 874/2004 por el que se establecen normas de política de interés general, relativas a la aplicación y funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro, establece que un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación, cuando el nombre de dominio coincide o es suficientemente similar para causar una confusión con otro nombre de dominio respecto del cual existe un derecho reconocido o establecido por la legislación nacional y / o comunitaria, y siempre y cuando: a) haya sido registrado por su titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión; o b) haya sido registrado o se utiliza de mala fe.

Cabe destacar que el procedimiento de resolución alternativa de controversias relativo al dominio .eu está inspirado en la Política Uniforme. Esto se manifiesta en el hecho de



que el procedimiento Europeo guarda ciertas similitudes con la Política Uniforme, especialmente en el lado procedimental.

Sin embargo, la diferencia más importante se encuentra en el hecho de que el procedimiento ADR de la Unión Europea tiene un alcance mayor que la Política Uniforme, ya que también sirve como remedio para los casos de infracción de los derechos anteriores reconocidos o establecidos por la legislación nacional y / o comunitaria.

Por esta razón, las disposiciones sustantivas dentro de estos dos métodos alternativos de la resolución de controversias relativas a los nombres de dominio de Internet difieren teniendo en cuenta de que el ámbito de aplicación de la Política Uniforme es *a priori* limitado a los derechos de marca comercial.

Por lo previsto dentro del artículo 10 (1) del Reglamento (CE) Nº 874/2004 se entiende que los derechos anteriores abarcan *inter alia*, las marcas registradas nacionales y comunitarias, las indicaciones o denominaciones geográficas de origen y, en la medida en que estén protegidos en virtud del derecho nacional del Estado miembro de titularidad, las marcas no registradas, los nombres comerciales, los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los apellidos y los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.

El ámbito más amplio de la Política Uniforme conduce automáticamente a casos de mayor complejidad. Si suponemos que el demandante afirma un derecho existente en virtud de uno o varios sistemas jurídicos nacionales, que varían en gran medida y no están armonizados, esto requiere de los Panelistas un conocimiento detallado de los sistemas jurídicos nacionales.

Cabe decir que los Paneles no aplican la legislación nacional, excepto en el momento de evaluación si existe un derecho anterior reconocido o establecido por la legislación nacional y / o comunitaria, en relación al cual el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar.

No obstante, analizando la jurisprudencia existente se puede observar que la legislación nacional se puede considerar en los casos donde las partes tienen la misma nacionalidad o ubicación y si parece apropiado debido a las circunstancias de un determinado caso.<sup>365</sup>

Al contrario de la Política Uniforme, se hace posible revocar el nombre de dominio en disputa si el demandado no puede hacer valer cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Bajo la Política Uniforme, sería necesario probar el uso de un nombre de dominio de mala fe.

De conformidad con el artículo 21 (2) del Reglamento (CE) N° 874/2004, un interés legítimo puede demostrarse en los casos que:

- a) con anterioridad a la notificación de un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular haya utilizado el nombre de dominio o un nombre correspondiente para ofrecer bienes o servicios o haya efectuado preparativos demostrables a ese fin;
- b) el titular del nombre de dominio sea una empresa, una organización o una persona física normalmente conocida por el nombre de dominio, aun cuando carezca de derechos reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario;
- c) el titular del nombre de dominio haga un uso legítimo y no comercial o leal del nombre de dominio, sin intención de engañar a los consumidores o de dañar la reputación de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario.

El análisis de la redacción del artículo 21 (2) del Reglamento sugiere que estos casos se deben interpretar como una lista no exhaustiva, al igual que en la Política Uniforme.

Sin embargo, observando el artículo 21 (2) a) se concluye que no se requiere que la oferta de bienes y servicios debe constituir un uso de buena fe, como se prevé dentro del artículo 4 (c) de la Política Uniforme.

---

<sup>365</sup> Véase el caso Bernhard Bauer v. Dirk Pauwels, CAC 00131, (3 de febrero de 2006).

Como vemos, a diferencia de la Política Uniforme, que sólo prevé la revocación o transferencia si el demandante demuestra que el titular del nombre de dominio tiene tanto derecho o interés legítimo en el nombre de dominio como la mala fe, la revocación o la transferencia de un nombre de dominio .eu en virtud del Reglamento (CE) N° 874/2004 se pueden obtener si el demandado registra o utiliza el nombre de dominio de mala fe o si carece de los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Se omite el requisito de que la oferta de bienes y servicios debe constituir *actiones bonae fidei*.

Esto significa que el mero hecho de que el propietario del nombre de dominio no pueda justificar su registro o uso en base de cualquiera de los ejemplos indicados en el artículo 21 del Reglamento (CE) N° 874/2004 basta para justificar la revocación o la transferencia del nombre de dominio en disputa.<sup>366</sup>

Además, es importante comparar el artículo 21 (2) a) del Reglamento (CE) N° 874 / 2004 que dice “con anterioridad a la notificación de un procedimiento alternativo de solución de controversias”, con el artículo 4 (c) (i) de la Política Uniforme que se refiere al periodo antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia. De manera que es evidente que existe cierta diferencia entre ellos.

El diseño del procedimiento ADR .eu permite que el titular del nombre de dominio en disputa empiece a utilizar el mismo nombre de dominio después de tener conocimiento de la controversia, pero antes de ser notificado del procedimiento de resolución alternativa de controversias.<sup>367</sup> De esta manera, el titular del nombre de dominio en disputa puede establecer un interés legítimo en el nombre de dominio, lo que imposibilita su anulación o transferencia. Esto es contrario al propósito del Reglamento.

Al igual que en el caso de la Política Uniforme, en virtud del Reglamento (CE) N° 874 / 2004 un nombre de dominio registrado también podrá ser objeto de revocación, en el caso que se demuestre la mala fe. Pero, contrariamente a la Política Uniforme, los

---

<sup>366</sup> Tener en cuenta que los ejemplos indicados en el artículo 21 del Reglamento (CE) N° 874/2004 son no exhaustivos.

<sup>367</sup> BETTINGER, Torsten. “Alternative Dispute Resolution for .EU.”, pág. 14, disponible en: [http://global.oup.com/booksites/content/0199278253/lat\\_devs1](http://global.oup.com/booksites/content/0199278253/lat_devs1)

requisitos del uso y registro de mala fe se establecen como requisitos alternativos, teniendo en cuenta que el artículo 21 (1) b) del Reglamento (CE) N° 874/2004, establece que un nombre de dominio podrá ser revocado si ha sido registrado o se está utilizando de mala fe.

La diferencia de criterio de mala fe que se encuentra en el artículo 21 (1) b) y en la disposición correspondiente del artículo 4 (a) (iii) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes representa la diferencia más relevante entre estos dos mecanismos de solución de controversias, ya que dentro del procedimiento ADR .eu se permite el registro o uso de mala fe como alternativas, mientras que la Política Uniforme requiere tanto el registro como el uso de mala fe.

Mientras que la Política Uniforme obliga a un demandante a probar los tres elementos previstos en el artículo 4 (a) de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes, el Reglamento (CE) N° 874 / 2004 sólo requiere que el demandante demuestre el primer elemento y luego cualquiera de los dos restantes. Prácticamente, esto posibilita la revocación de un nombre de dominio incluso en ausencia de cualquier conducta de mala fe, siempre y cuando el registrante no tenga derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión.

De este modo, el elemento que ha sido blanco de mayor parte de las críticas dirigidas hacia la Política Uniforme se convirtió en un requisito opcional dentro del procedimiento .eu.

Es importante destacar que tal solución dentro del procedimiento ADR .eu elimina las dudas sobre las situaciones que ocurren cuando los titulares de los nombres de dominio mantienen pasivos los nombres de dominio de Internet con la idea de obstaculizar a otros a utilizarlos.

Como ya vimos, en tales casos, aplicando la Política Uniforme se hace imposible establecer una regla general para regular en qué condiciones la pasividad de un tenedor del nombre de dominio puede caracterizarse como un uso de mala fe.

En consecuencia, en varios casos los Paneles aplicando la Política Uniforme han concluido que la mala fe puede existir sin el uso activo de un nombre de dominio y que

no parece oportuno hacer al demandante esperar hasta que el titular del dominio en realidad comience el uso del nombre de dominio.<sup>368</sup>

También es importante reconocer que en base a la diferencia que existe entre la Política Uniforme y el ADR .eu en cuanto al requisito de mala fe, el carácter alternativo del mismo establecido por los Reglamentos pertinentes que se aplican al nombre de dominio .eu indica que una oferta de vender el nombre de dominio no constituye necesariamente mala fe. Una oferta de vender el nombre de dominio puede constituir una circunstancia que constituye la mala fe, en el caso de que se realiza el registro con ese propósito primordial, lo que no supone un significado exclusivo.

No obstante, poner un nombre de dominio en la venta puede ser un indicio de mala fe en combinación con otras circunstancias del caso determinado.<sup>369</sup>

Además, el Reglamento (CE) N° 874 / 2004 contempla que incluso en los casos donde el titular del nombre de dominio tiene el derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, un indicador de mala fe se encuentra en los casos donde no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años tras la fecha del registro.<sup>370</sup>

En virtud del artículo 21 (3) del Reglamento, la mala fe puede demostrarse en los casos en que:

- a) las circunstancias indiquen que el nombre de dominio fue registrado o adquirido con el propósito principal de venderlo, alquilarlo o transferirlo al titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o a un organismo;
- b) el nombre de dominio haya sido registrado para impedir que el titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho

---

<sup>368</sup> Telstra Corporation v. Nuclear Marshmellows, WIPO Case D2000-0003(18 de febrero de 2000).

<sup>369</sup> Véase, por ejemplo, el caso Jager y Polacek GmbH v. Redtube, CAC 5891 (25 de noviembre de 2010).

<sup>370</sup> Véase al artículo 21 (3) (b) (ii) del Reglamento (CE) No 874/2004.

nacional o comunitario o un organismo público utilicen el nombre en cuestión como nombre de dominio, siempre y cuando:

i) pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del solicitante del registro, o bien

ii) no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años tras la fecha del registro, o bien

iii) al iniciarse un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular de un nombre de dominio sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o el titular de un nombre de dominio de un organismo público haya declarado su intención de hacer un uso pertinente del nombre de dominio, pero no haya llevado dicha intención a efecto en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inicio del procedimiento alternativo de solución de controversias;

c) el nombre de dominio haya sido registrado con el propósito principal de perturbar el desarrollo de las actividades profesionales de un competidor;

d) el nombre de dominio haya sido utilizado intencionadamente para atraer a usuarios de Internet, con fines de obtención de beneficios comerciales, hacia el titular de un nombre de dominio de una página en Internet u otra localización en línea, creando una posibilidad de confusión bien con un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, o bien con el nombre de un organismo público, en relación con el origen, patrocinio, afiliación o aval de la página en Internet o de la localización de que se trate, o de un producto o servicio ofrecido en la página en Internet o la localización del titular de un nombre de dominio;

e) el nombre de dominio registrado sea un nombre de persona y no existan vínculos demostrables entre el titular de nombre de dominio y dicho nombre.

Debido a las dificultades con que se enfrentaron los Panelistas aplicando la Política Uniforme, basados en el hecho de que en la práctica es muy difícil para el demandante comprobar los hechos negativos de los cuales no tiene conocimiento, la jurisprudencia en los casos ADR.eu introdujo el principio de que el demandante tiene la carga de demostrar un derecho anterior y que este sea idéntico o confusamente similar con el

nombre de dominio. Si el Panel se satisface con las evidencias presentadas por el demandante, la carga de la prueba sobre la mala fe se invierte y recae en el demandado, el que deberá probar su buena fe.<sup>371</sup>

A los efectos del párrafo b 11 (d) (1) del Reglamento de RAC se enumeran las circunstancias, sin que su enunciación sea limitativa, cuyo cumplimiento constituye la prueba evidente del registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Sin embargo, aunque las bases para la decisión puedan aludir a otra cosa en cuanto a la carga de la prueba en relación con la falta de derechos o intereses legítimos, en el procedimiento ADR .eu el demandante sólo tiene que establecer un caso *prima facie*. La responsabilidad en este sentido se traslada al demandado a refutar la afirmación.

El artículo 21 (3) b) (ii) se ha convertido en una de las causales de la práctica inconsistente, teniendo en cuenta que las diferentes decisiones de los Paneles se basan en las diferentes versiones lingüísticas del Reglamento (CE) N° 874 / 2004. Mientras que la traducción alemana establece que la mala fe se demuestra en el caso de que no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años tras la fecha del registro, en la versión inglesa la mala fe puede demostrarse no necesariamente con el cumplimiento de esos requisitos, los que constituyen sólo una indicación de mala fe. Siendo más amplia la posibilidad de prueba de mala fe bajo la versión inglesa.

Asimismo, el artículo 21 (3) (b) iii) puede ser controvertido ya que no está claro si en un determinado caso no se logra establecer que el nombre de dominio haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos o haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe, debería suspenderse el procedimiento durante seis meses para permitir que el demandado presente la evidencia de uso correspondiente.

Respecto al artículo 21 del Reglamento (CE) N° 874/2004 es de suma relevancia destacar que los requisitos sustantivos previstos dentro del mismo no se aplican

---

<sup>371</sup> GONGOL Tomáš. "Out-of-court dispute resolution policy in EU electronic commerce." Proceedings Papers of Business Sciences: Symposium for Young Researchers (FIKUSZ) 2008. Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management, 2008. p. 41-54., pág. 11.

únicamente a los procedimientos de resolución alternativa de controversias, sino también a los procedimientos judiciales ordinarios. Tal conclusión se desprende de la redacción de dicho artículo: “Un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación, en aplicación de un procedimiento extrajudicial o judicial apropiado...”

Esto significa que el procedimiento ADR .eu no sólo representa una vía alternativa para resolver las disputas sobre el nombre de dominio de nivel superior .eu, ya que existe la posibilidad de resolver la disputa a través de un tribunal ordinario. Es más, esto significa que si el demandante opta por llevar a cabo un procedimiento a través del tribunal ordinario, el tribunal debe aplicar no solo el derecho nacional o comunitario pertinente, sino también a las disposiciones sustantivas del artículo 21 del Reglamento (CE) Nº 874/2004.

## 2.2. Disposiciones procedimentales dentro del procedimiento de ADR.eu

Desde un punto de vista procesal, el procedimiento ADR .eu sigue sustancialmente la Política Uniforme como el modelo base. Al igual que en el caso de la Política Uniforme, no se trata de un procedimiento de arbitraje en el sentido tradicional, sino de un procedimiento donde los titulares de nombres de dominio están obligados a someterse al mismo en base a una relación contractual que puede afectar incluso a personas que no forman parte de una relación contractual como ocurre con el demandante en el procedimiento.

El artículo 22 (2) del Reglamento (CE) Nº 874/2004 prevé que en base a la relación contractual, la participación en el procedimiento alternativo de solución de controversias será obligatoria para el titular del nombre de dominio y para el Registro.

Tanto como en el caso de la Política Uniforme se renuncia a audiencias en persona y se limita considerablemente la presentación de pruebas.

Las disposiciones procedimentales del procedimiento ADR .eu se establecen en el Reglamento (CE) Nº 874/2004, Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu, adoptado por el Registro Europeo de Nombres de Dominio en Internet



(EURid) (el Reglamento de RAC) y el Reglamento Adicional del RAC de la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa y a la Cámara de Agricultura de la República Checa.

De conformidad con el artículo B1 del Reglamento de RAC, el procedimiento se inicia mediante la presentación de la demanda ante la CAC, hasta ahora el único proveedor de solución de controversias para el dominio .eu.

Bajo las reglas relativas al procedimiento ADR .eu, una vez que la demanda ha sido recibida por el proveedor y al recibir el abono de la tasa correspondiente, el proveedor verificará si se cumplió con los requisitos formales. En tal caso, si la demanda se ajusta a las reglas de procedimiento y a lo dispuesto en el Reglamento (CE) N° 733/2002, el proveedor de servicios de solución alternativa de controversias a más tardar 5 días después de la presentación de la demanda, informará al Registro acerca de la identidad del reclamante y del nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el Registro suspenderá toda cancelación o transferencia del nombre de dominio hasta que el procedimiento de solución de controversias o los procedimientos judiciales posteriores hayan finalizado y le haya sido notificada la decisión al respecto.

Si el proveedor considera que la demanda no está en conformidad con la normativa relativa al procedimiento, el proveedor notificará al demandante las deficiencias detectadas. Adicionalmente, el demandante tendrá siete días para subsanar cualquier defecto y para presentar una demanda enmendada. En el caso de que los defectos no se corrijan, el procedimiento se considerará retirado debido a la deficiencia administrativa, sobre que el proveedor está obligado a informar al demandante.

El demandado deberá presentar la respuesta al proveedor de servicios de solución alternativa de controversias dentro de los treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de la demanda. La respuesta debe contener la información especificada en detalle en el artículo B3 (b) 1) del Reglamento adicional del RAC. Si el proveedor de ADR encuentra que la respuesta de la parte demandada no cumple con las normas de procedimiento, se informa inmediatamente a la parte demandada de las deficiencias, ya que al contrario de la Política Uniforme se pueden remediar las deficiencias dentro de

siete días. Si éstas no se subsanan, se considerará que la contestación no ha sido presentada.

Dentro del artículo 22 del Reglamento N° 874 / 2004 se establece un efecto de *confessio ficta*, ya que en ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos, el Panel podrá considerarlo como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de la contraparte.

Una vez transcurrido el plazo para la contestación, el proveedor designará el Panel de uno o tres miembros, de conformidad con el artículo 23 (2) del Reglamento (CE) N° 874/2004. Los Panelistas se nombran de la lista pública que contiene sus calidades.

Si ninguna de las partes optó por un Panel de tres miembros, el proveedor designará un único Panelista de su lista. En el caso de que una de las partes se decida por un Panel de tres miembros, el proveedor designará a un Panelista de la lista de candidatos presentada por el demandante, un Panelista de la lista de candidatos presentada por el demandado, y uno de su lista. Los miembros del grupo de expertos deberán ser imparciales e independientes y deberán poner en conocimiento del proveedor, antes de aceptar su designación y en cualquier etapa del procedimiento administrativo, cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas en cuanto a su imparcialidad o independencia.

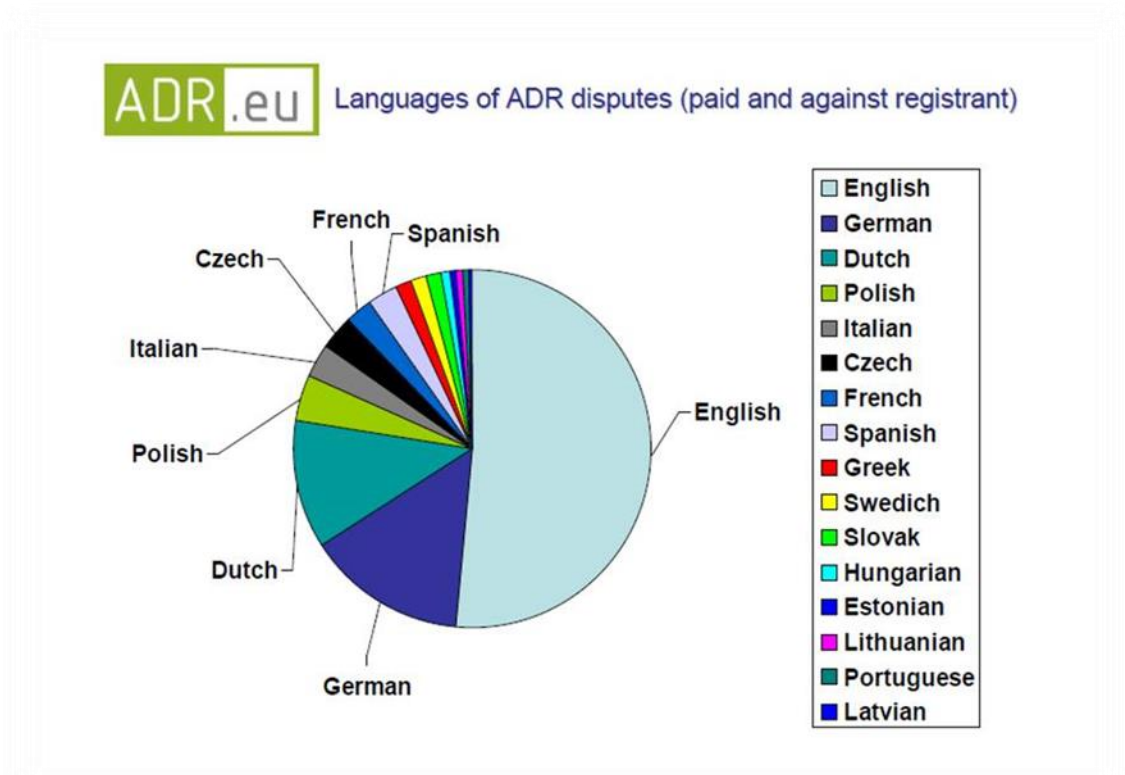
Las disposiciones del procedimiento ADR .eu permiten a una parte impugnar el nombramiento de un miembro del Panel, mientras que la Política Uniforme no lo hace. Taylor opina que es probable que esto no signifique ninguna diferencia significativa en la práctica, teniendo en cuenta que el proveedor de resolución decide sobre cualquier reclamo y su decisión es final y no estará sujeta a apelación.<sup>372</sup>

El idioma del procedimiento debe ser una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. En virtud del artículo 22 (4) del Reglamento (CE) N° 874/ 2004 se establece que salvo cuando las partes acuerden lo contrario o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro entre el registrador y el titular del nombre de dominio, la lengua del procedimiento

---

<sup>372</sup> TAYLOR, David. "Alternative Dispute Resolution: Its Application to Protect Intellectual Property Rights under. EU: The First Pan-Regional Top Level Domain." Int'l Bus. LJ, 2007, p. 231., pág. 237.

administrativo será el de dicho acuerdo. Sin embargo, según las circunstancias del caso, el Panel podrá determinar algo distinto. El siguiente gráfico muestra la proporción de uso de los idiomas en los cuales se han llevado a cabo los procedimientos:



373

El Panel debe llegar a una decisión dentro de un mes a partir de la fecha de recepción de la respuesta del demandado al proveedor. Esta solución difiere de la Política Uniforme cuyo plazo prescrito parte del nombramiento del Panel. En el plazo de tres días hábiles tras la recepción de la decisión del grupo de expertos, el proveedor notificará el texto completo de la decisión a las partes, al registrador o registradores responsables y al Registro.

<sup>373</sup> Fuente: <http://www.senaf.it/UserFiles/File/PI/atti12/BARTOSKOVA.pdf>

Dentro de treinta días naturales desde la notificación del resultado de los procedimientos de ADR a las partes se puede iniciar el procedimiento judicial. Comparando con la Política Uniforme se trata de un periodo considerablemente más largo.<sup>374</sup> El diseñador del procedimiento ADR .eu optó por un enfoque más flexible hacia la parte demandada. La razón de tal comportamiento puede encontrarse en las críticas negativas que sufre la Política Uniforme en relación con un periodo que se considera extremadamente corto para proteger los intereses del registrante de un nombre de dominio que pierde la disputa en el procedimiento administrativo.

Al igual que en la Política Uniforme, los recursos disponibles en virtud del procedimiento ADR .eu son la cancelación o transferencia del nombre de dominio. Sin embargo, en el caso del ADR .eu la transferencia se puede realizar sólo si el demandante satisface los criterios generales relativos a la elegibilidad establecida en el Reglamento (CE) N° 733/2002:

- a) Una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad.
- b) Una organización establecida en la Comunidad sin perjuicio del Derecho Nacional aplicable.
- c) Una persona física residente en la Comunidad.

Por lo tanto, las entidades extranjeras no se excluyen del procedimiento ADR .eu, pero no pueden solicitar una transferencia del nombre de dominio, sólo su revocación.

Sin embargo, en el caso PICMG Europe v. Barbara Baldwin,<sup>375</sup> el Panel se negó a considerar a una marca comercial extranjera (fuera del ordenamiento jurídico de la Unión Europea) como el derecho protegible por lo establecido en el artículo 21 del Reglamento (CE) N° 874 / 2004.

Por lo tanto, existe la postura minoritaria que niega incluso la cancelación para los titulares de los países que no forman parte de la Comunidad Europea, los cuáles de

---

<sup>374</sup> Recordemos que la Política Uniforme prevé 10 días.

<sup>375</sup> PICMG Europe v. Barbara Baldwin, CAC 04478, (23 de agosto de 2007).

acuerdo con tal postura no tienen derecho a presentar una demanda y tienen que recurrir a los litigios ante los tribunales nacionales si sus derechos han sido abusados y / o están siendo utilizados por terceros como nombres de dominio en el ccTLD .eu.

### 2.3. Procedimientos ADR .eu contra las decisiones del Registro

En verdad existen dos tipos de procedimientos ADR .eu. Aparte de los procedimientos entre el demandante y el titular del nombre de dominio, existen los procedimientos entre el demandante y la EURid. *Et sequentia*, a diferencia de la Política Uniforme, el procedimiento ADR .eu establece la posibilidad de llevar a cabo las disputas contra el Registro.

De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento (CE) N° 874 / 2004 cualquier parte podrá iniciar un procedimiento alternativo de solución de controversias en los casos en que:

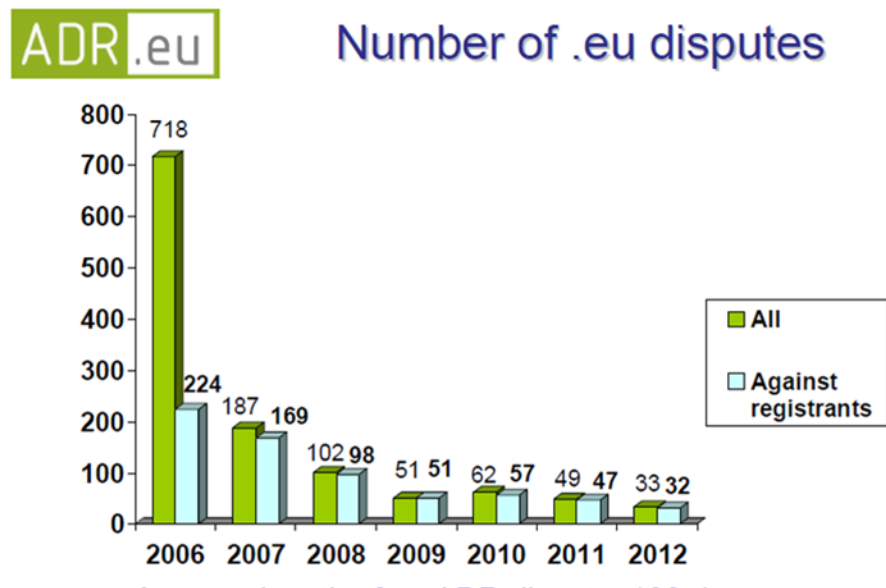
- a) un registro resulte especulativo o abusivo de conformidad con el artículo 21;
- b) una decisión adoptada por el Registro contravenga lo dispuesto en el Reglamento (CE) N° 874 / 2004 o en el Reglamento (CE) N° 733/2002.

Por lo tanto, a diferencia de la Política Uniforme, el procedimiento ADR. eu introdujo una particularidad, ya que no se trata de un procedimiento cuyo carácter es obligatorio sólo para el titular del nombre de dominio en disputa, sino para el Registro también.

En este tipo de disputas se pide la anulación de la decisión impugnada, cuya consecuencia podría ser la necesidad de pronunciarse sobre la transferencia, la revocación o la asignación de nombre de dominio a otra persona.

A diferencia del procedimiento ADR .eu contra el titular del nombre de dominio, donde se establece el requisito de respetar la diversidad cultural y lingüística dentro de la Unión Europea, los procedimientos contra el Registro se llevan a cabo únicamente en inglés.

La mayoría de estos procedimientos se han iniciado en el año 2006, debido al periodo *sunrise*. Estas disputas han ido disminuyendo a una tasa decreciente. De acuerdo con los datos estadísticos de la EURid, el 33% de las 318.000 solicitudes de registro fueron rechazadas durante el periodo *sunrise*, debido a que no se lograron comprobar los derechos alegados por los demandantes de la manera exigida por la normativa relevante. Las principales causas de tales acontecimientos se encontraban en las insuficientes presentaciones de las pruebas documentales para la validación de los derechos previos<sup>376</sup> y la presentación de solicitudes de mala fe.



377

Como se puede observar en el gráfico, las disputas contra el Registro tienen una tendencia permanente de disminución. La razón para tal tendencia se puede encontrar en el hecho de que a cargo de las funciones dentro de la EURid están los especialistas preparados, que conocen la normativa relativa al nombre de dominio .eu, lo que no deja mucho espacio para errores. Si en la etapa del periodo *sunrise* aparecieron algunos

<sup>376</sup> Véase el capítulo II.

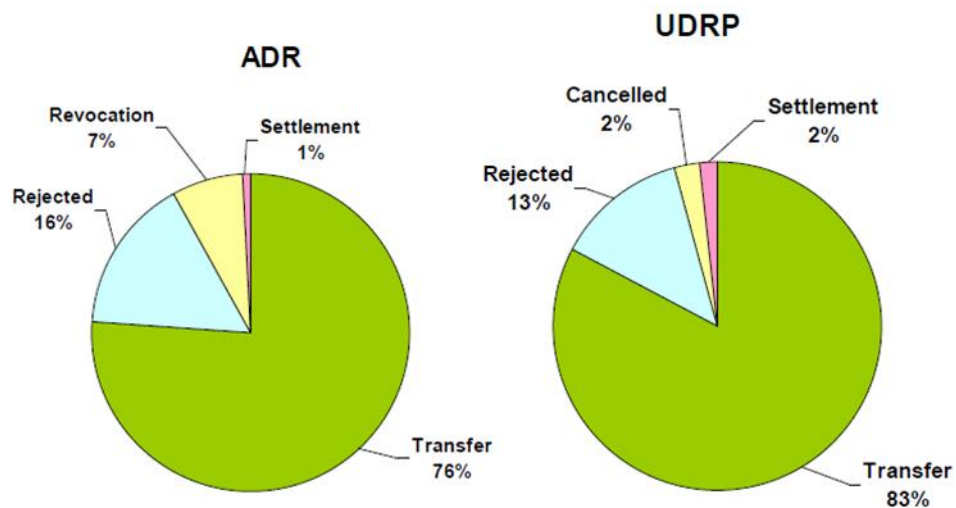
<sup>377</sup> El grafico está disponible en: <http://www.senaf.it/UserFiles/File/PI/atti12/BARTOSKOVA.pdf>

errores debido a la rapidez y gran número de las solicitudes, la posibilidad de que aparezcan actualmente es considerablemente menor.

Por otro lado, si observamos los datos estadísticos de los procedimientos de la Política Uniforme administrados por la CAC y el procedimiento ADR .eu en su totalidad, fácilmente se concluye que los resultados finales de los dos mecanismos de la solución de controversias relativas a los nombre de dominio de Internet son muy parecidos.



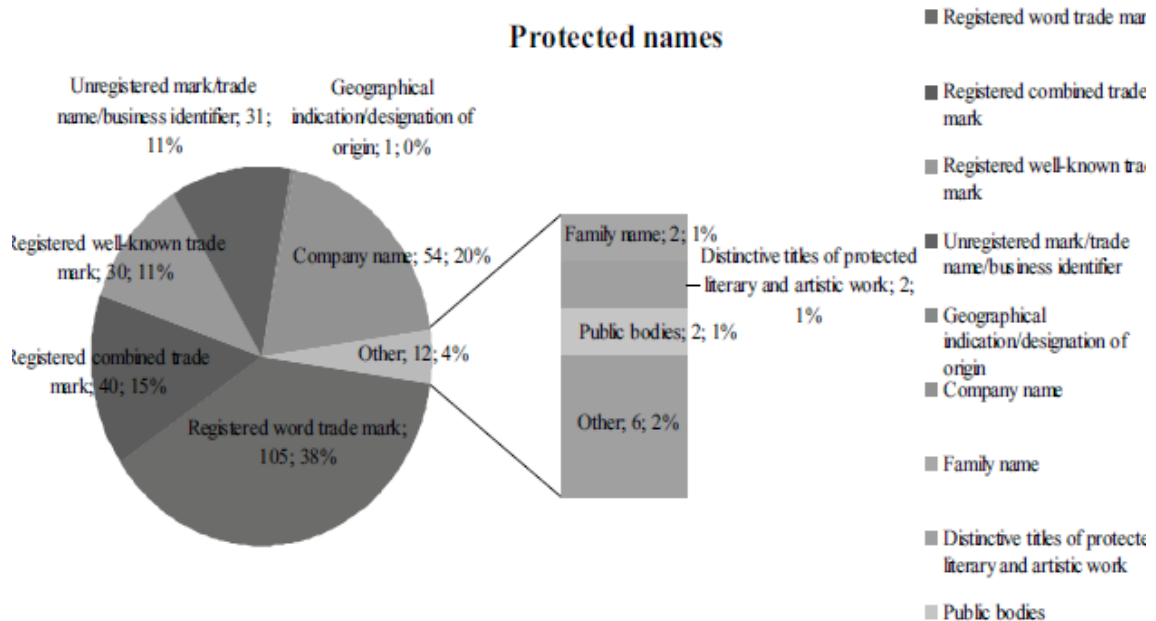
### Dispute results comparison



378

<sup>378</sup> Fuente: <http://www.senaf.it/UserFiles/File/PI/atti12/BARTOSKOVA.pdf>

Sin embargo, cabe destacar que según los datos que presenta Tomas Gongol en el año 2008 de todas las disputas ADR.eu, el 75 % cubre las relativas a las marcas.



379

Además, hay que tener en cuenta que el Informe oficial de la CAC de 30 de agosto de 2012, señala que hasta la fecha mencionada los casos que incluyen los sitios críticos, donde un nombre de dominio se acompaña con un prefijo peyorativo (suck) han sido discutidos en un único caso.<sup>380</sup>

Aunque en este caso el Panel destacó que cada caso debe ser considerado de forma independiente, la falta de la jurisprudencia en este aspecto es relevante. Tal vez los resultados serían diferentes teniendo una muestra de mayor volumen como punto de referencia.

<sup>379</sup> El gráfico está disponible en GONGOL Tomáš. "Out-of-court dispute resolution policy in EU electronic commerce." Proceedings Papers of Business Sciences: Symposium for Young Researchers (FIKUSZ) 2008. Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management, 2008. p. 41-54., pág. 50.

<sup>380</sup> Société Air France v. Lexicon Media Ltd., CAC 4141 (10 de enero de 2007).



## **CAPÍTULO VII.**

### **DE LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA POLÍTICA UNIFORME**

La ICANN sostiene que la Política Uniforme proporciona un método barato y rápido para tratar los casos de la ciberocupación. Este mecanismo de resolución de controversias relativas a los nombres de dominio de Internet fue creado en una época donde los titulares de marcas sufrieron consecuencias extremadamente perjudiciales de dicho fenómeno. Se suponía que la Política Uniforme era la respuesta clave para todos los problemas que podían enfrentar los titulares de marcas comerciales en los intentos de proteger sus derechos a través de la justicia ordinaria.

Desde el comienzo de la aplicación de la Política Uniforme hasta la actualidad, más de treinta mil procedimientos se han llevado a cabo sólo ante la OMPI, el cual es el proveedor más popular entre los demandantes.<sup>381</sup> La jurisprudencia a esta escala proporciona una base sólida para poder evaluar el impacto de la Política Uniforme en la práctica.

También, los estudios existentes relativos a esta materia han analizado todos los aspectos relevantes de la Política Uniforme, desde las propias normas y procedimientos, hasta los análisis que emplean técnicas estadísticas para interpretar datos que explican con más detalle los resultados relevantes.

El análisis estadístico demuestra que los intereses de los propietarios de las marcas prevalecen en más del 80 % de los procedimientos. Aunque esto puede ser un indicador de que la Política Uniforme está cumpliendo de manera muy efectiva con su objetivo principal, que consiste en la lucha eficaz contra la ciberocupación, es esencial destacar

---

<sup>381</sup> Hasta el 15 de febrero de 2015, el número total exacto de las disputas resueltas por los Paneles de la OMPI es de 30.618, la información está disponible en:  
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp>

que algunos aspectos subyacentes de la Política Uniforme contribuyen a la percepción de que se trata de un método parcial.

Una examinación detallada nos permite concluir que desde la perspectiva de los titulares de las marcas, el principio rector en la preparación de esta política, la cual suponía la velocidad y la eficacia del procedimiento, asociado con bajos costes, se cumple plenamente.

Sin embargo, las características más importantes de este mecanismo de solución alternativa de conflictos se definen principalmente por los intereses del demandante. Muchos autores destacan que los titulares de los nombres de dominio de Internet resaltarían otros valores que para ellos son relevantes de priorizar dentro de este mecanismo.

Mientras que la eficiencia y la velocidad son aspectos importantes del proceso de resolución de conflictos, la mayoría de los críticos destaca que la equidad se encuentra en segundo plano en la Política Uniforme. La carencia de justicia fundamental se considera como la falta más importante, teniendo en cuenta que los críticos más acérrimos de la Política Uniforme son los que opinan que dicha Política pone a los titulares de marcas en una ventaja injusta sobre los titulares de los nombres de dominio de Internet.

Aparte de las críticas dirigidas hacia la estructura y el procedimiento de la Política Uniforme, los defectos se encuentran en el hecho de que a través de este mecanismo de solución de controversias alternativa no se ha logrado el objetivo de la ICANN de establecer la uniformidad a nivel internacional.

Asimismo, una de las cuestiones fundamentales aquí, es si la ICANN está autorizada para promulgar la Política Uniforme, teniendo en cuenta el hecho de que la creación de la ICANN se realizó con el propósito de cumplir con los asuntos técnicos, lo cual supone la coordinación global del sistema de identificadores únicos de Internet y de su funcionamiento, mientras que la promulgación de dicha política supone un proceso de toma de decisiones, para la cual la ICANN no tiene sustento legal.

De este modo, se hace obligatorio analizar el estatus legal de la ICANN, el fondo político y técnico de la adopción de la Política Uniforme en relación con esto, con el fin de explicar los problemas legales que ha causado la Política Uniforme en las legislaciones nacionales.

## **1. La Política Uniforme se inclina a favor de los propietarios de las marcas.**

### 1.1. Los plazos que favorecen a los demandantes.

En la opinión de muchos comentaristas, uno de los aspectos que contribuye a un sesgo importante, es la diferencia entre los plazos dados a los demandantes y a los demandados.

No obstante, cabe decir que la posición injusta en relación con la notificación del demandado y la computación de los plazos se estableció ya en la Propuesta de la OMPI.

Según la propuesta de la OMPI, como fecha de inicio del procedimiento administrativo se establecía aquella fecha en que el proveedor de servicios de resolución de disputas recibió la demanda y no la fecha en que el registrante del nombre de dominio en disputa ha sido notificado sobre la demanda. Entonces, contrariamente a la práctica usual en la tradición procesal, el plazo de diez días para la contestación de la demanda comienza a correr incluso antes de que se realice la notificación.

Considerando que el plazo de diez días es extremadamente corto, la ICANN estableció que el demandado tendrá veinte días hábiles a partir de la fecha del inicio del procedimiento administrativo, para poder presentar una respuesta al proveedor. De este modo, la decisión de la ICANN logró mejorar levemente este problema, aumentando el plazo para la respuesta del demandado. Sin embargo, el problema sigue, teniendo en cuenta que una notificación u otra comunicación serán consideradas como recibidas el día en que se entregan o, en el caso de las telecomunicaciones o modalidades de Internet, al momento del reenvío por vía electrónica al demandado.

A diferencia de la Política de la NSI, en virtud de la Política Uniforme no se requiere que el demandante haga un esfuerzo para ponerse en contacto con el registrante con anterioridad a la presentación de la demanda.

De este modo, un demandante tendrá todo el tiempo que él desee para poder preparar su demanda, pero en los veinte días asignados al titular del nombre de dominio, el demandado no sólo tendría que recibir el aviso, sino además, preparar toda su defensa.

En este periodo relativamente corto, él debe decidir si va a buscar representación, ya que en virtud de la Política Uniforme la representación legal es de carácter alternativo. Sin embargo, es relevante mencionar que los abogados que entienden los casos sobre los nombres de dominio de Internet todavía representan una excepción. Por esto se puede concluir que se trata de un plazo demasiado corto para preparar las respuestas a los cargos en el procedimiento pendiente ante un foro internacional, que se caracteriza por reglas específicas, en cuyo caso incluso si el demandado contrata a un abogado, se requiere estudiar la jurisprudencia para entender muchos elementos procesales y sustantivos de este mecanismo de solución de controversias.

Además, el demandado debe responder específicamente a las declaraciones e imputaciones contenidas en la demanda e incluir cualquiera y cada una de las bases que le dan el derecho a retener el registro y uso del nombre de dominio en disputa, anexar cualquier prueba documental o de otra naturaleza que respalde al demandado, junto con un apéndice donde aparezca una lista de tales documentos, recopilar y presentar los documentos y enumeración relevante de estos documentos y posiblemente traducirlos a la lengua del procedimiento. Asimismo, si una de las partes opta por un Panel de tres miembros, debe consignar los nombres y los detalles de contacto de los tres candidatos a servir como uno de los Panelistas.

En la práctica, en muchos casos puede ser razonable que el registrante no se sienta en peligro de ser demandado y no estaría sobre aviso de que debe revisar su correo electrónico, por lo que no se hace posible presentar una respuesta. No obstante, en dada situación se aplicaría el artículo 5 (e) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio que establece que en tal caso el Panel decidirá la disputa basándose únicamente en la demanda.

De cierto modo es necesario tener en cuenta que las personas que registran nombres de dominio de mala fe, a menudo al registrarse entregan la información personal falsa, por lo que es muy difícil o imposible contactarlos, en cuyo caso la presunción de la notificación establece una correcta relación entre la necesidad de un procedimiento eficaz y la protección de los derechos procesales de los demandados.

Como señala Fromkin, la decisión de renunciar a requerir notificación real en absolutamente todos los casos es comprensible, teniendo en cuenta que los registrantes que intencionalmente quieren involucrarse en *cybersquatting* con el fin de beneficiarse económicamente, se esfuerzan para poder ocultar sus datos de contacto, pero por otro lado, los plazos cortos son completamente injustos, incluyendo la intención de la ICANN de aliviar este aspecto aumentando el plazo en veinte días comparando con los diez días en la propuesta de la OMPI.<sup>382</sup>

Los demandados que se encuentran tomando vacaciones de tres semanas, pueden perder su oportunidad de explicar por qué deberían mantener su nombre de dominio, incluso sin conocimiento de que estaban en peligro.<sup>383</sup>

Por lo tanto, se puede decir que la Política Uniforme no requiere la notificación, sino sólo el intento de la notificación. En relación con esto, Fromkin destaca que “la ejecución de un procedimiento de este tipo sin previo aviso real o un método razonablemente calculado para lograr que se notifique antes de la iniciación del procedimiento, debe ser contraria a la política pública de todas las naciones civilizadas. Se corre el riesgo de producir resultados que son, o al menos deberían ser, no aplicables en los tribunales de todas las naciones civilizadas”.<sup>384</sup>

La presunción de la entrega apropiada es tan común en la práctica, que muchos critican fuertemente tal diseño dentro de la Política Uniforme, destacando que el lado más

---

<sup>382</sup> FROMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 674.

<sup>383</sup> Ibid., p. 675.

<sup>384</sup> “Running a procedure of this sort without actual notice or a method reasonably calculated to achieve notice prior to the commencement of the proceedings must be contrary to the public policy of all civilized nations. It risks producing results that are, or at least should be, unenforceable in the courts of all civilized nations.” FROMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 675.

preocupante de la Política Uniforme es que se trata de un procedimiento sin confirmación de recepción efectiva.

Cabe decir que en circunstancias excepcionales, el Panel administrativo podrá, a petición de la parte demandada, extender el plazo para la presentación de la respuesta. Otra posibilidad para la extensión es mediante un acuerdo entre el demandante y el demandado, que también debe ser aprobado por el Panel.<sup>385</sup>

Si el demandado presenta una respuesta con demora, el Panel decidirá la controversia sobre la base de la demanda, a no ser que haya ciertas circunstancias que justificarían el retraso en la respuesta. El demandado tiene que demostrar la existencia de un motivo válido para justificar el retraso. En la práctica establecida, tales circunstancias deben interpretarse restrictivamente con el fin de no permitir que la excepción se convierta en un mecanismo para obstruir el procedimiento.<sup>386</sup>

En base a que el Panel puede valorar a su discreción la existencia de las circunstancias excepcionales, en la jurisprudencia se han establecido diferentes circunstancias que pueden justificar un retraso válido en la presentación de una respuesta. Las circunstancias adoptadas por diferentes Paneles como la justificación válida incluyen, por ejemplo, las situaciones cuando: la respuesta fue presentada antes del inicio del proceso de toma de decisiones por el Panel designado,<sup>387</sup> la tardanza de la respuesta no retrasa la decisión del Panel administrativo,<sup>388</sup> la respuesta tardó sólo un día,<sup>389</sup> y el demandado era capaz de demostrar una emergencia médica.<sup>390</sup>

---

<sup>385</sup> Vease el artículo 5 (d) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio.

<sup>386</sup> Vease los casos, *HQ UK Limited v Head Quarters*, WIPO Case No. D2003-0942 (8 de diciembre de 2005), *1099 Pro, Inc. v. Convey Compliance Systems, Inc.*, WIPO Case No. D2003-0033 (1 de abril de 2003), *Museum of Science v Jason Dare*, WIPO Case No. D2004-0614 (11 de octubre de 2004).

<sup>387</sup> Vease el caso *J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing*, WIPO Case No. D2000-0035 (23 de marzo de 2000).

<sup>388</sup> *Young Genius Software AB v. MWD, James Vargas*, WIPO Case No. D2000-0591 (7 de agosto de 2000).

<sup>389</sup> Vease los casos *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Feeney O'Donnell and John O'Donnell*, WIPO Case No. D2000-1710 (9 de febrero de 2001), *Kate Spade, LLC v. Darmstadter Designs*, WIPO Case No. D2001-1384 (23 de enero de 2002).

<sup>390</sup> *Khoral Research, Inc. v. Alexy V. Khrabrov*, National Arbitration Forum Case No. FA 94269.

En el caso *AT & T Corp. v Randy Thompson*, a pesar de que no hubo circunstancias excepcionales, una respuesta tardía se tomó en cuenta sobre la base de los poderes generales del artículo 10 (b) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio.<sup>391</sup> El Panel sostuvo que “en caso de una respuesta tardía, de conformidad con la Regla 14 (a), se procede a la toma de la decisión basada sólo en la demanda. El Panel, podrá, a su discreción, considerar la respuesta en el caso de que existan “circunstancias excepcionales”. Además, el Panel tiene amplias facultades generales bajo el artículo 10 (a) para “manejar el procedimiento administrativo de la forma que considere adecuada en correspondencia con la Política y con el presente Reglamento”. Específicamente, bajo el artículo 10 (b) se requiere del Panel asegurar que “a cada Parte se le dé una oportunidad justa de presentar su caso. “Según el artículo 10 (d) el Panel está facultado para “decidir la admisibilidad, relevancia, materialidad y peso de las pruebas.”<sup>392</sup>

Aunque estas disposiciones pueden aliviar un poco la rigidez de las reglas básicas, a nuestro juicio no influyen considerablemente a nivel práctico, por lo que la fecha límite para la presentación de las respuestas a la demanda debe ser dentro de un periodo más largo con el fin de lograr un equilibrio más justo entre las partes.

En los sistemas jurídicos tradicionales civiles la regla general establece que los pasos del procedimiento para producir un efecto jurídico deseado se deben realizar dentro de los plazos previstos en la legislación. Provisión para esto se puede encontrar tanto en el derecho sustantivo como en el procesal.

---

<sup>391</sup> El artículo 10 (b) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio establece que “*en todos los casos, el Panel deberá garantizar que las Partes sean tratadas con equidad y que a cada Parte se le dé una oportunidad justa de presentar su caso.*”

<sup>392</sup> “In the event of a belated Response, the Panel’s default course of action, pursuant to Rule 14(a), is to proceed to decision based only on the Complaint. The Panel may, in its discretion, consider the Response if “exceptional circumstances” exist. In addition, the Panel has broad general powers under Rule 10 (a) to “conduct the administrative proceeding in such manner as it considers appropriate in accordance with” the Policy and the Rules. Specifically, the Panel is required under Rule 10 (b) to ensure “that each Party is given a fair opportunity to present its case.” Under Rule 10 (d) the Panel is empowered to “determine the admissibility, relevance, materiality and weight of the evidence.” *AT & T Corp. v Randy Thompson*, WIPO Case No. D2001-0830 (15 de agosto de 2001).

Las condiciones pertinentes en virtud de la ley sustantiva se establecen en las normas sobre recursos judiciales y por las normas relativas a la prescripción. En ciertos casos, la duración del plazo está claramente definida en la ley, mientras que en otros depende de la decisión de la Corte. Por lo general, el incumplimiento de un plazo en virtud del derecho sustantivo conduce a una pérdida de los derechos, a menos de que existan excepciones, de acuerdo con las normas pertinentes del derecho sustantivo.

Cuando se trata de los plazos procesales se distingue entre los límites subjetivos y objetivos de tiempo. Los plazos subjetivos incluyen plazos para los que la fecha de partida debe ser la fecha en que la parte interesada recibió la notificación, y el incumplimiento de éstos por lo general se puede remediar al hacer una petición de *restitutio in integrum*, debido a que los plazos subjetivos son aquellos cuyo inicio depende del conocimiento de la parte que debe tomar una medida sobre una circunstancia que es esencial para su cálculo, o de la ocurrencia de oportunidades para que esta persona tome una acción procesal.

Los plazos objetivos se calculan a partir de la ocurrencia objetiva de ciertos hechos relevantes, independientemente del conocimiento de la parte que debe tomar las medidas. Por lo tanto, el incumplimiento de los plazos objetivos no puede ser remediado por petición de *restitutio in integrum*. La expiración de este período significa que se pierde el derecho a la protección judicial.

Creemos que en el marco del procedimiento de la Política Uniforme se podría establecer una solución intermedia, ofreciendo la posibilidad de la existencia de un mecanismo que ofreciera más protección a la parte demandada que actúa de buena fe. Partir de la presunción de que el demandado necesariamente actúa de mala fe, expresada así en gran medida, tal vez puede justificarse con el hecho de que la idea principal de la Política Uniforme es combatir la ciberocupación, pero sin duda, esto desde un inicio puede conducir al castigo del registrante legítimo del nombre de dominio.

Como un mecanismo de protección del demandado, únicamente se prevé que el demandado tendrá diez días para requerir a la justicia ordinaria antes de perder su nombre de dominio. Por el contrario, un titular de la marca, puede presentar una



demanda en cualquier momento. Una vez más se nota la posición asimétrica entre las partes dentro del procedimiento administrativo de la Política Uniforme.

De esta manera, los registrantes de los nombres de dominio que actúan de buena fe también se pueden obligar a transferir los nombres de dominio en disputa, en cuyo caso se ven obligados a acudir a la justicia ordinaria si desean recuperarlos. Abromson argumenta que, de este modo, incluso si el demandado opta por presentar una demanda después de una derrota, se convierte en la parte que se priva del beneficio de una resolución de controversia asistida por el procedimiento ADR que es fácil, rápido y barato.<sup>393</sup>

Un titular de la marca que pierde ante el Panel administrativo puede acudir a la justicia ordinaria en cualquier momento y la única molestia que puede tener es que se mantenga el *status quo*, mientras que, por otro lado, un titular del nombre de dominio en la misma situación tiene sólo diez días hábiles después de la decisión del Panel para preparar y presentar una demanda, posiblemente en una jurisdicción distante, con el fin de evitar la pérdida de su nombre de dominio.

Es cierto que existe la necesidad de establecer un período de tiempo dentro del cual el demandado debe tomar ciertas medidas, ya que en caso contrario, los demandados no tendrían los incentivos de participar en el procedimiento. Pero, ¿se podría hacer de una manera más justa?

El artículo 4 (b) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio contempla que en el caso de que el proveedor determine que la demanda es administrativamente inadecuada, deberá notificar inmediatamente a las partes. Entonces, el demandante tendrá cinco días naturales para corregir cualquier deficiencia de esa naturaleza, en el caso de que no corrija las deficiencias tras ese plazo, el procedimiento administrativo se considerará cancelado sin que por ello el demandante se vea impedido de presentar una demanda diferente.

---

<sup>393</sup> ABROMSON, Henry M. "The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Will Alternative Dispute Resolution Succeed Where the Courts Have Not? A Proposed Solution To An Imperfect System." Rutgers Conflict Resol. L.J. 1 (January 01, 2004)., pág. 21.

Tales disposiciones no existen en relación con la parte demandada, la cual se pone en una posición asimétrica en relación con el demandante, a quien se le otorga la posibilidad de subsanar su demanda. No vemos razón por la cual en este sentido se favorece a la parte que, además tenía más tiempo para prepararse adecuadamente para el procedimiento, ya que no se establecen plazos al respecto.

En ausencia de las normas de la Política Uniforme que regularían la situación en la que una respuesta del demandado no cumple con los requisitos formales prescritos, la mayoría de los Paneles en estas situaciones en su sola discreción decide si y en qué medida se toman en cuenta las presentaciones que no cumplan con los requisitos exigidos.<sup>394</sup>

Dentro del procedimiento ADR.eu se identificó esta falta, ya que dentro de las disposiciones procedimentales relativas a dicho procedimiento se establece que si el proveedor de ADR.eu encuentra que la respuesta de la parte demandada no cumple con las normas de procedimiento, se informa inmediatamente a la parte demandada de las deficiencias, ya que al contrario de la Política Uniforme se pueden remediar las deficiencias dentro de siete días.

## 1.2. Sistema existente de la selección del proveedor que fomenta la imparcialidad

Como ya sabemos, la Política Uniforme tiene carácter voluntario para los propietarios de las marcas, pero obligatorio para los titulares de los nombres de dominio de Internet. Es más, el carácter obligatorio de la Política Uniforme no se basa en la voluntad de los solicitantes de registro por participar en dicho procedimiento de solución de controversias, sino en un contrato de adhesión impuesto por los registradores. Todos los

---

<sup>394</sup> Véase los casos J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, WIPO Case No. D2000-0035 (23 de marzo de 2000); Young Genius Software AB v. MWD, James Vargas, WIPO Case No. D2000-0591 (7 de agosto de 2000); Internationale Spar Centrale B.V. v. Scientific Process & Research, Inc. WIPO Case No. D2005-0603 (6 de octubre de 2005); AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc. /Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr. WIPO Case No. D2005-0485 (29 de agosto de 2005).

registradores de los nombres de dominio aprobados por la ICANN imponen este requisito.

A pesar de que el demandante que desafía el registro de un nombre de dominio no forma parte de la relación contractual a través del cual los titulares de los nombres de dominio se comprometen a aceptar una posible solución de controversias a través de los procedimientos de la Política Uniforme, el demandante es la parte que selecciona el proveedor, y tiene una gran influencia en la selección del Panel que decidirá el caso.

El diseño de la Política Uniforme puede implicar que el proveedor está trabajando para el demandante, por lo que no puede ser imparcial. Tales argumentos se basan en el hecho de que los honorarios del Panel administrativo compuesto de un único miembro se pagan en su totalidad por el demandante. Los honorarios del Panel compuesto de tres miembros serán pagados en su totalidad por el demandante, excepto cuando el demandado haya optado por que el Panel esté compuesto de tres miembros, en cuyo caso las tasas aplicables serán compartidas de manera equitativa por las partes.<sup>395</sup>

En base a esto, en la literatura se argumenta que esta estructura ofrece a los proveedores un incentivo para decidir en favor de los demandantes con el fin de garantizar ser seleccionados en el futuro por los titulares de marcas para resolver las controversias.

En realidad, durante las discusiones sobre el establecimiento del procedimiento administrativo obligatorio se propusieron diferentes estrategias para decidir cómo asignar un proveedor de servicios de solución de controversias. Las razones para adoptar la solución actual se deben buscar en el hecho de que las discusiones se llevaron a cabo en un momento en que no estaba claro cuántos proveedores puede

---

<sup>395</sup> El Reglamento de la Política uniforme de solución de Controversias en materia de nombres de dominio dentro del artículo 19 (a) prevé que *“el demandante pagará al proveedor una tasa inicial fija, de conformidad con el Reglamento Adicional del proveedor, dentro del plazo exigido y en la cantidad establecida. El demandado que opte, en virtud del párrafo 5.b) iv), porque la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, en lugar de la opción propuesta por el demandante de un grupo de expertos compuesto de un solo miembro, pagará al proveedor la mitad de la tasa fija correspondiente a un grupo de expertos compuesto de tres miembros.”*

haber, cómo se va a realizar el procedimiento de su acreditación, por quién, y cómo serían monitoreados.<sup>396</sup>

Además, detrás del problema de la selección del proveedor se encontraba el conflicto entre los titulares de las marcas y los registrantes de los nombres de dominio. Los titulares de las marcas sostenían que era inaceptable permitir a los registrantes de los nombres de dominio seleccionar el proveedor, ya que esto podría fomentar la existencia de un proveedor con sesgo hacia los titulares de los nombres de dominio, lo que fomentaría el *forum shopping*.

Por lo tanto, la ICANN ha cumplido con los requisitos de los titulares de las marcas, sin ningún esfuerzo por diseñar y poner en práctica algún sistema de control para incrementar la probabilidad de que cada procedimiento sea resultado de una completa imparcialidad y eliminar cualquier elemento que puede implicar un sesgo en el sistema.

Ya sabemos que los procedimientos arbitrales suponen la incorporación de una cláusula arbitral en el contrato, con el objetivo de que el procedimiento sea rápido, económico y eficaz, y ofrezca seguridad jurídica a las partes intervinientes. Para recurrir a un arbitraje se requiere el acuerdo de las partes que habilite a la respectiva institución para nombrar al árbitro.

A diferencia del arbitraje, el procedimiento administrativo obligatorio marginaliza el rol del demandado, ya que no existe la negociación entre las partes sobre este asunto relevante. El demandante es el que opta por uno de los proveedores aprobados por la ICANN.

Sin embargo, el único modo de intervenir en la designación del Panel para el demandado es la posibilidad de optar por un Panel de tres miembros para la resolución de la disputa, en cuyo caso los honorarios correspondientes serán compartidos en partes iguales entre las partes.

---

<sup>396</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 672.

En consecuencia, no sólo que el demandado no participa en la elección del proveedor, sino que tampoco puede promover la recusación en el caso de que considere que un miembro del Panel administrativo no es apto porque su imparcialidad está en duda.

Aunque el Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio en el artículo siete establece que los Panelistas deben ser imparciales e independientes y deben revelar al proveedor, antes de aceptar la designación, cualquier circunstancia que pueda suscitar dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del Panelista, al igual que durante del procedimiento administrativo, en cuyo caso el proveedor deberá tener la prudencia de designar un Panelista sustituto, no existe la posibilidad de promover la recusación.

La potencial imparcialidad dentro de la Política Uniforme no representa sólo una cuestión de relevancia en el sentido jurídicamente teórico. Esto es evidente en la práctica también. En el caso *AFMA, Inc., v. Globemedia*,<sup>397</sup> el demandado buscó la exclusión del proveedor, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. La base para tal petición fue que el demandante en este caso era una organización que era miembro del cuerpo que patrocinaba al proveedor y participaba activamente en su labor, por lo que el demandado alegó que el propio proveedor se inclinaría a favor del demandante.

Sin embargo, el Centro de la OMPI encontró esta afirmación infundada rechazando la recusación en sí y continuó con el procedimiento administrativo. Esta decisión del Centro se confirmó una vez más por el Panel administrativo que decidió el caso, afirmando que las normas de la Política Uniforme no facultaban al Panel de excluir al proveedor de la Política Uniforme de un procedimiento administrativo.

A pesar de la posibilidad que un proveedor puede usar su poder para controlar el nombramiento de los Panelistas y de esta manera influir en la decisión, la Política Uniforme no faculta a los Paneles para ordenar la recusación de un proveedor.

Se puede argumentar que esta decisión del Panel fue conforme con el contenido textual de la Política Uniforme, ya que claramente los Paneles no tienen la autorización de esta naturaleza. Sin embargo, tal decisión no está conforme con el artículo 7 del Reglamento

---

<sup>397</sup> *AFMA, Inc., v. Globemedia*, WIPO Case No. D2001-0558 (23 de agosto de 2001).

para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio, el cual impone el principio de la imparcialidad e independencia como un requisito fundamental, así como impone a los Panelistas el deber de valorar las circunstancias que pueden poner en duda ese principio durante el procedimiento.

Como destaca Froomkin, los riesgos de las apariencias de parcialidad del proveedor debido a una relación preexistente con una parte en la disputa, son probablemente mayores en el caso del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, teniendo en cuenta la relación única con sus miembros, y en especial con los Estados miembros, caracterizando a estos últimos como sus amos.<sup>398</sup>

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) representa uno de los 19 organismos especializados de las Naciones Unidas que cuenta con 188 Estados miembros y administra 26 tratados internacionales incluyendo el Convenio de la OMPI.

Los críticos de este aspecto de la Política Uniforme destacan que había otras opciones disponibles para la selección del proveedor, pero se descartaron. Entre ellas la más justa sería seleccionar el proveedor al azar.

En la doctrina se puede observar que incluso los autores que simpatizan con la Política Uniforme, comparten la postura que subraya la importancia de excluir la posibilidad de que un proveedor de servicios de solución de controversias sea elegido por el demandante, ya que esto plantea dudas sobre la imparcialidad de la Política Uniforme. Elizabeth Woodard opina que una solución más justa podría basarse en una opción similar a la forma en la que la Corte del Distrito Este de Nueva York elige mediadores, aprovechando la ventaja de la simplicidad y la equidad entre las partes. Esto consistiría en que la ICANN asignara las demandas a los proveedores en el orden en que aparezcan en una lista secreta que se revuelve cada vez que se busca asignar un proveedor. Además, la autora añade que los proveedores deberían designar a los Panelistas de la

---

<sup>398</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 690.

misma manera, eliminando así cualquier sospecha de sesgo creado por el uso excesivo de ciertos Panelistas dentro de ciertos proveedores.<sup>399</sup>

Según Froomkin, el sistema actual representa un grave error, y necesita una reparación urgente. Además, este autor sostiene que cualquiera que sea el procedimiento que sustituya al actual, la ICANN no debería tener ningún papel en la selección de los proveedores. Esto debido a que la selección de los proveedores o Paneles de ningún modo forma parte de la cuestión técnica relativa a los nombres, números, o el funcionamiento de Internet y por lo tanto está fuera de las competencias de la ICANN.<sup>400</sup>

Está claro que el sistema actual, el cual se basa en el deber de los Panelistas de revelar posibles conflictos es insuficiente. Es muy probable que los diseñadores del procedimiento ADR.eu detectaron una falla respecto a este tema, ya que las disposiciones del procedimiento ADR.eu permiten a una parte impugnar el nombramiento de un miembro del Panel, mientras que la Política Uniforme no lo hace.

Aunque para la eficiencia y la rapidez del procedimiento que busca la Política Uniforme no es sostenible incluir las recusaciones sin expresión de causa que podrían convertirse en un comportamiento estratégico de las partes para obstruir el curso del procedimiento, existe una necesidad real de desarrollar algún mecanismo que permita a las partes actuar en los casos de posible parcialidad.

“Dado que no existe una práctica común en estos temas, y las normas nacionales de lo que constituye un conflicto potencial de interés varían, es esencial desarrollar los estándares por escrito o, mejor aún, importarlas desde un cuerpo externo experimentado.”<sup>401</sup> En este contexto, como modelo de referencia pueden servir las Directrices de la IBA sobre Conflictos de Intereses en Arbitraje Internacional que se

---

<sup>399</sup> WOODARD, Elizabeth C. “The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP.” *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169., pág. 1207.

<sup>400</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 673.

<sup>401</sup> “Since there is no common practice on these issues, and national standards of what constitutes a potential conflict of interest vary, it is essential to craft written standards or, better yet, import them from an external, experienced body.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 689.

promulgaron en el año 2004 con la intención de fijar un estándar común en el arbitraje internacional conforme al cual resolver los conflictos de intereses.

El contenido de las Directrices de la Barra Internacional de Abogados sobre Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional se divide en dos partes. La primera parte contiene siete principios generales en relación con la imparcialidad, la independencia y el deber de revelación del árbitro, mientras que la segunda parte proporciona una lista no exhaustiva de hechos y circunstancias específicas que deban ser reveladas o que justifican la descalificación de un árbitro. Estos hechos y circunstancias están clasificados dentro de los listados denominados Rojo, Naranja y Verde que configuran el deber de revelación dentro de diversas situaciones que pueden darse en la práctica arbitral.

Dado que se trata de un conjunto de directrices sencillas y bien estructuradas, que responden a la necesidad de obtener un mayor grado de confianza en el arbitraje internacional, estas podrían influir en la creación de un mecanismo para el desarrollo de una práctica uniforme respecto a este elemento contravertido en la gestión de conflictos de intereses en materia de nombres de dominio de Internet.

### 1.3. Forum shopping

El hecho de que la elección de la institución donde se llevará a cabo el procedimiento administrativo se deja sólo a la parte que presenta la demanda, en combinación con la provisión de reglas procedimentales de la Política Uniforme que suponen que el pago por los honorarios normalmente se realiza por el demandante, es fuertemente criticado en la literatura. No sólo se considera que este sistema pone en duda la imparcialidad, sino que además alienta el surgimiento de la búsqueda del foro.

Cabe mencionar que la Política Uniforme prevé dos excepciones a la regla de que los procedimientos administrativos siempre se llevan a cabo ante la institución seleccionada por el demandante.



Según el artículo 4 (f) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio en caso de que existan numerosas controversias entre las partes, tanto el demandante como el demandado podrán solicitar la acumulación de las controversias ante un único grupo administrativo de expertos. Como se puede concluir, la aplicación de esta disposición puede dar lugar a cambios de la institución seleccionada por el demandante.

Otra excepción se prevé dentro del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio. En concreto, el artículo 3 (a) permite que los proveedores puedan restringir temporalmente la aceptación de nuevas demandas, debido a las limitaciones de capacidad u otros motivos. En tal caso, el proveedor deberá rechazar la entrega y la demanda se asignará a otro proveedor.

Aunque el demandante puede basar su elección del proveedor de servicios de resolución de disputa en virtud de la Política Uniforme en diversas circunstancias, es razonable suponer que prevalecerá el criterio de la mayor posibilidad de éxito.

Esto lleva a la conclusión lógica, de que si un titular de la marca opta por resolver la disputa en virtud de la Política Uniforme, considerando que es más probable que dentro de un determinado proveedor se le ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa, optaría por este proveedor para que resuelva la disputa.

En base a que los proveedores de la Política Uniforme representan en esencia a entidades comerciales, es de su interés económico atraer a posibles demandantes, incluso si esto significará la interpretación de las normas de la Política Uniforme en favor de estos, a partir de lo cual se realizaron diferentes análisis críticos argumentando que la Política Uniforme fortalece el *forum shopping* entre los demandantes. En general se critica que el sistema ofrece a los proveedores de resolución de disputas un incentivo económico para competir por ser los colaboradores de los demandantes.

Los análisis estadísticos realizados parecen dar peso al argumento de que existe *forum shopping* entre los demandantes potenciales.

Un estudio de 2002, realizado por el profesor Michael Geist demostró que los demandantes tienen éxito en el 80, 6% de los casos en el Centro de la OMPI, el 83, 3%

en el NAF y sólo el 61, 1% en eResolution, una institución que ya no existe, debido a la falta de demandantes, lo que provocó su colapso financiero. Al mismo tiempo, dentro del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se resolvió el 59, 2% del número total de casos, ante el NAF un 34, 5% y ante el eResolution sólo el 5, 6%.

Sobre la base de la evidencia estadística se concluye que la OMPI y el NAF son mucho más propensos a fallar a favor de los demandantes que los otros proveedores, y que los proveedores que generalmente producen los resultados menos favorables para los demandantes, manejan sólo una proporción insignificante de todos los casos.

Aunque estas estadísticas parecen sugerir que la popularidad de la OMPI y el NAF es directamente proporcional a la probabilidad de lograr la transferencia del nombre de dominio en disputa al demandante, creemos que también se hace relevante mencionar otros factores. Por ejemplo, es imposible pasar por alto el hecho de que la OMPI como una organización internacional de prestigio mundial tiene necesariamente un mayor potencial que el eResolution relativamente desconocido.

Sin embargo, en la investigación anteriormente mencionada aparecen ciertas circunstancias que, al menos, pueden suscitar dudas acerca de la imparcialidad. Se trata de las reglas complementarias adoptadas por cada institución y que se aplican además de las normas de la Política Uniforme (por ejemplo, muchos comentaristas encuentran que el reglamento adicional del NAF injustamente favorece a los demandantes), la selección de los Panelistas (se argumenta que en algunos casos como el Panelista único principalmente se nombran las personas que fallan en favor del demandante en mayor proporción) e incluso las estrategias de marketing empleadas por los proveedores.

Según Geist, el fenómeno del *forum shopping* apareció inmediatamente y siguió aumentando. Ya en febrero de 2001, sólo tres nuevos casos se iniciaron ante el eResolution, en comparación con 183 casos ante la OMPI y 96 casos ante el NAF.

Una de las causales que se tomaron en cuenta para el análisis del profesor Geist era establecer una conexión en la composición de las listas de los Panelistas dentro de los proveedores. Mientras el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se caracterizaba por estar compuesto principalmente por los expertos en derecho marcario; el Foro de

Arbitraje Nacional por los jueces jubilados estadounidenses; y el eResolution por profesores de derecho internacional, esta hipótesis se descartó. Esto, principalmente debido al hecho de que con el tiempo resultó ser más difícil hacer las distinciones de este tipo, ya que cada vez aumentaba el número de Panelistas que forman parte de las listas de distintos proveedores de servicios de resolución de disputas.

Las áreas de diferenciación entre los proveedores que pueden ser relevantes en este sentido, incluyen las técnicas de marketing empleadas por diferentes instituciones. Por ejemplo, el NAF adoptó un enfoque más agresivo en la comercialización de sus servicios comparado con otros proveedores.<sup>402</sup>

Este proveedor de servicios de resolución de disputas anunciaba públicamente las decisiones de sus Paneles de una manera inapropiada, pro demandante. Esto incluía los titulares tipo “May the Registrant of magiceightball.com Keep the Domain...Not Likely”.<sup>403</sup>

Las reglas complementarias adoptadas por cada institución que se aplican además de las normas de la Política Uniforme representan el problema más notorio. La ICANN ha diseñado una serie de normas generales para regular los procedimientos de resolución de conflictos, pero también se ha dejado el espacio a los proveedores para añadir sus propias normas complementarias al sistema.

Esto permite a los proveedores aplicar nuevas normas y cobrar los honorarios correspondientes. Como resultado final, hoy en día tenemos un sistema que contiene un conjunto común de reglas, pero que permite a los demandantes elegir al proveedor de su preferencia. Aunque la ICANN sostiene que este marco ha creado un buen incentivo para la competencia entre los proveedores de servicios de resolución de disputa, también ha generado problemas de sesgo a favor de los demandantes, que son las entidades que eligen al proveedor.

---

<sup>402</sup> GEIST, Michael. “Fair. Com: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP” *Brook. J. int'l L.* 27 (2001): 903., pág. 4.

<sup>403</sup> *Ibid.*, p. 5.

Por ejemplo, la terminología utilizada en el diseño de la Política Uniforme permitió que los proveedores dentro de los Reglamentos adicionales establezcan sus propias reglas suplementarias que pueden percibir ciertos valores contextuales a su propio modo, como ejemplificamos a continuación.

El artículo 5 (d) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio permitió que cada proveedor adoptara un enfoque ligeramente diferente en relación con la respuesta del demandado. El NAF por su parte contiene los requisitos detallados para la extensión del tiempo.

El artículo 6 (a) del Reglamento suplementario establece que el demandado podrá solicitar un plazo adicional para presentar una respuesta, o puede ser dado un tiempo adicional si las partes estipulan una extensión y el proveedor lo aprueba. El mismo artículo establece que cualquier solicitud de prórroga de la parte demandada o cualquier petición conjunta de las partes para una extensión, deberá:

- (i) presentarse después de que las partes hayan conferido primero entre sí para ver si podían llegar a un acuerdo sobre la prórroga solicitada;
- (ii) presentarse por escrito al Proveedor;
- (iii) indicar las circunstancias excepcionales que justifican la solicitud de prórroga;
- (iv) precisar la duración de la prórroga que se solicita (no más de veinte (20) días adicionales);
- (v) ir acompañada de una tasa de extensión de 100 dólares americanos.<sup>404</sup>

En la literatura, esta norma suplementaria del NAF se critica como extremadamente sesgada porque pone una carga adicional al demandado que solicita la prórroga.

---

<sup>404</sup> National Arbitration Forum Supplemental Rules 6. Extensions and Stays, (a) Extensions for Filing a Response: Paragraph 5(d) of the Rules provides that the Respondent may request additional time to submit a Response, or may be given additional time if the parties stipulate to an extensión and the Forum approves. Any request by the Respondent for an extension or any joint request by the parties for an extension shall:

- (i) be submitted after the parties have first conferred with each other to see if they could reach an agreement concerning the requested extension;
- (ii) be submitted in writing to the Forum and the parties within the time for the Response to be submitted;
- (iii) state the exceptional circumstances warranting the request for an extension;
- (iv) state the length of the extension being requested (no more than twenty (20) additional days); and
- (v) be accompanied by an extension fee of \$100.

Froomkin opina que como algunos demandantes están utilizando esta regla suplementaria al presentar su caso, el efecto neto de esta norma socava el derecho del demandado a contestar. Frente a una demanda en virtud de esta norma, el demandado no sólo debe apresurarse a responder, además tiene que pagar por el privilegio.<sup>405</sup>

Teniendo en cuenta que se trata de una norma que no ayuda a alcanzar la justicia, se argumenta que la ICANN debería decidir que la norma viola las normas existentes del procedimiento. Sin embargo, la ICANN no ha establecido ningún mecanismo por el cual se pueden presentar las quejas en los casos de que las reglas suplementarias de un proveedor aprobado por la ICANN violen la Política Uniforme.

Otra solución en este caso sería asegurarse de que si una de las partes presenta un suplementario de cualquier tipo, la otra parte, de forma automática y sin pago adicional, tendrá el mismo derecho a responder.<sup>406</sup>

Además de esta regla del NAF, la cual requiere que las solicitudes de extensión presentadas por los demandados deban ser acompañadas por una tasa de extensión de 100 dólares, el Reglamento suplementario del NAF permite a los demandantes convertir un Panel de tres miembros en un Panel compuesto por un miembro si el demandado no presenta una respuesta. Dado que los costos para la asignación de un Panel compuesto por un único miembro son más bajos, en combinación con otros factores relevantes,<sup>407</sup> es evidente que se trata de reglas pro demandante.

Es de suma relevancia destacar que detrás de estos resultados se esconde un problema general mucho más relevante. La ICANN, que supuestamente supervisa a los proveedores de servicios de solución de controversias, no desarrolló un mecanismo estable de control, lo que permite que los proveedores sean capaces de utilizar sus

---

<sup>405</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 677.

<sup>406</sup> *Ibid.*, p. 704.

<sup>407</sup> Un estudio demostró que existe una diferencia significativa en el resultado al comparar los porcentajes de la victoria del demandante en los casos donde decide un Panel compuesto por un único miembro y por tres miembros. Los datos mostraron que los demandantes ganan en poco más del 83% de las veces cuando se trata de los Panelistas individuales, mientras que el porcentaje se reduce al 60% en los casos de un Panel compuesto por tres miembros. Véase la página 231.

normas complementarias para buscar una ventaja competitiva en formas que socavan la Política Uniforme.<sup>408</sup>

La poca importancia que da la ICANN a este asunto es inaceptable. Según Fromkin, es inadmisibles que la ICANN tolere la entrada en vigor de reglas complementarias que son contradictorias a la Política Uniforme y no tome las medidas para su derogación, sabiendo que incluso está facultada a eliminar la acreditación de un proveedor.<sup>409</sup>

Los resultados del estudio de Geist sugieren que el factor más relevante para los demandantes que influyen en el fenómeno de *forum shopping*, son los resultados de los determinados proveedores. En este sentido, el autor sugiere que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es el proveedor más popular, a pesar de que se caracteriza por tener las tasas más altas, reglas neutrales, y marketing de bajo perfil.

Basándose en las diferencias entre los proveedores tales como las tasas, normas suplementarias, el marketing entre otros, Geist concluyó que el objetivo principal del estudio debía centrarse en la asignación de los Panelistas.

A pesar de que el artículo 6 del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio se refiere a la designación del Panel administrativo, y los Reglamentos suplementarios de los proveedores también contienen especificaciones que indican cómo se designan los Panelistas, Geist destaca que en realidad tenemos muy poco conocimiento sobre la designación de los Panelistas en la práctica.

Dado que los mismos Panelistas deciden las disputas de múltiples proveedores, en el estudio de Geist se descartó la posibilidad de que el perfil del Panelista influya en la parcialidad de forma considerable.

Por otra parte, surgía la pregunta si muchos de los mismos Panelistas están decidiendo casos de múltiples proveedores, cómo es entonces posible que los demandantes ganen en más del 82 % de los casos de la OMPI y del NAF y el 63 % en el caso del eResolution.

---

<sup>408</sup> FROMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 678.

<sup>409</sup> Ibid., p. 605.

Pues, la cuestión fundamental no recae en la lista de expertos en sí, sino en cómo se despliega la lista. El estudio revela que la influencia sobre la composición del Panel es probablemente el factor más importante en la determinación de los resultados de los casos.

También, el estudio demostró que existe una diferencia significativa en el resultado al comparar los porcentajes de la victoria del demandante en los casos donde decide un Panel compuesto por un único miembro y por tres miembros. Los datos mostraron que los demandantes ganan en poco más del 83% de las veces cuando se trata de los Panelistas individuales, mientras que el porcentaje se reduce al 60% en los casos de un Panel compuesto por tres miembros.

Como ya sabemos, los proveedores asignan Panelistas individuales, a diferencia de los Paneles compuestos por tres miembros, donde los participantes determinan en gran medida la composición del Panel. En consecuencia, podemos concluir que cuando la influencia de un proveedor sobre la designación de un Panel disminuye, el porcentaje de la victoria del demandante también se reduce considerablemente.

Además de la gran diferencia en los resultados entre los Paneles compuesto por tres miembros o un único miembro, el estudio de Geist encuentra que la asignación de casos parece estar fuertemente sesgada en el sentido de que la designación de los Panelistas en la mayoría de los casos se realiza con el propósito de designar los Panelistas que favorecen a los demandantes. Aunque los proveedores afirman realizar una asignación aleatoria de los Panelistas, el estudio encontró que las prácticas del Foro Nacional de Arbitraje y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual no apoyan estas afirmaciones.

En el caso del NAF, los preocupantes datos demostraron que de la totalidad de los casos resueltos ante esta institución por un Panelista individual, el 53 % se decidieron por sólo seis Panelistas. Más relevante aún, los demandantes ganaron el 94 % de estos casos. Los seis Panelistas individuales más concurridos en la OMPI decidieron en el 17, 2% de total de los casos, y los seis Panelistas de Paneles individuales de mayor actividad en eResolution representaron el 17, 3% de su total.

De la totalidad de los casos de todos los proveedores cubiertos por el análisis del Geist, poco más del 90 % constituyen los casos donde decidió un solo Panelista, los demandantes ganan el 83% de las veces en que un solo miembro del Panel determina el resultado, en comparación con el 60%, cuando un Panel de tres miembros es responsable de la decisión.

En el caso de la OMPI, dos Panelistas, G. Gervaise Davis III, un abogado de California, y el profesor Milton Mueller de la Universidad de Siracusa, conocido crítico de la ICANN, han participado juntos en un total de 20 casos. Sin embargo, hasta el momento cuando se realizó el estudio de Geist nunca han participado en un caso como únicos Panelistas.

Tal vez esto no sorprende, ya que el demandante ha ganado sólo cinco de los trece casos en los que Davis ha aparecido como Panelista, y sólo en dos de los siete casos en los que Mueller apareció como Panelista.<sup>410</sup>

Por tanto, el profesor Geist sugiere establecer el Panel de tres miembros como obligatorio, apoyando tal recomendación en base al menos tres factores que contribuyen a la mayor confianza en el Panel compuesto por tres personas.

El establecimiento de un Panel de tres miembros eliminaría la posibilidad de malinterpretar la Política Uniforme y garantizaría decisiones de mayor calidad, también el Panel de tres personas obliga a los Panelistas a considerar más cuidadosamente su decisión, de justificarla ante sus homólogos en el Panel y eliminaría la influencia del proveedor en el proceso de su selección.<sup>411</sup>

Cabe destacar que el estudio de Geist generó gran interés tanto entre los involucrados en la Política Uniforme, como en los medios de comunicación. La reacción de las estructuras cercanas a la ICANN sugería que el análisis se completó en base a los fundamentos erróneos, ya que la abrumadora mayoría de los casos decididos por un único Panelista incluían las decisiones dictadas en rebeldía. Además, alegaban que se trata más bien del análisis estadístico simple de los casos, que no analiza otras causas

---

<sup>410</sup> GEIST, Michael. "Fair. Com: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP" *Brook. J. int'l L.* 27 (2001): 903., pág. 26.

<sup>411</sup> *Ibid.*, p. 21.



que podrían justificar el alto porcentaje de victorias de los demandantes y que tampoco considera que la selección del proveedor puede ser el resultado de otros factores como la calidad, los costos, la reputación de la institución, en lugar del sesgo.

Entre los críticos más acérrimos del estudio del profesor Geist se destacó Scott Donahey, uno de los Panelistas de la Política Uniforme más activos.<sup>412</sup> Donahey señaló que los resultados del análisis de Geist determinaron que el resultado en las decisiones de los Panelistas es lo que más importa a los demandantes, y que ellos han recompensado a la OMPI y el NAF con una cuota abrumadora del mercado de la Política Uniforme. Respecto a esto, Donahey señala que Geist no logró determinar adecuadamente que en realidad no existe la diferencia real entre los proveedores en las situaciones donde el demandante prevalece en los casos de las decisiones dictadas en rebeldía y en los casos donde el demandado contestó a la demanda.

Donahey sostiene que históricamente entre el cincuenta y el sesenta por ciento de todos los casos de la Política Uniforme se deciden en rebeldía, es decir, en ausencia de la respuesta presentada por el titular del nombre de dominio y sostiene que este hecho altera considerablemente las cifras presentadas por Geist. Donahey también destaca que el eResolution tenía un menor porcentaje de casos de rebeldía que los otros proveedores, y que esto influyó significativamente en los datos presentados por Geist.

Además, afirmó que no es un hecho de relevancia que los proveedores seleccionen a los Paneles de un único miembro que decidían a favor de los demandantes, sino justo el hecho de que la mayoría de los casos de la rebeldía del demandado surgen en el contexto de estos Paneles.

Es curioso que en relación con los resultados de Geist en cuanto a la asignación de los Panelistas en la OMPI y el NAF, Donahey no hizo ninguna referencia.

Desde los informes de la ICANN relativos a la Política Uniforme, incluso antes de su promulgación, se concluye que se esperaba que las disposiciones relacionadas con la

---

<sup>412</sup> Véase DONAHEY, M. Scott; MOROSOLI, Tomlinson Zisko; MASER, L. L. P. "THE UDRP-FUNDAMENTALLY FAIR, BUT FAR FROM PERFECT." *Electronic Commerce and Law Reports*, 2001, vol. 6, p. 34. Disponible en: <http://www.dnso.org/clubpublic/nc-udrp/Arc00/doc00002.doc>

elección de un proveedor fomenten la competencia positiva entre los proveedores, en términos de costo del procedimiento, manteniendo su velocidad y la calidad de servicio.

Podemos concluir que tales predicciones no se cumplieron en la práctica. El hecho de que el proveedor de resolución de disputas que tiene las tasas más altas (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI) lleva también el mayor número de casos, muestra que el criterio de costo de los procedimientos no es una circunstancia en la que los demandantes basen su elección.

Además, el colapso financiero en noviembre de 2001 del eResolution, el proveedor de solución de controversias con el porcentaje de victorias del demandante más bajo, puede ser un indicador de la existencia del *forum shopping*.

El argumento de la posible competencia entre los proveedores de resolución de disputas de la Política Uniforme en cuanto a la velocidad del procedimiento en primera vista puede parecer excesivamente establecido. De hecho, una de las características básicas de los procedimientos de la Política Uniforme es la velocidad de la resolución de las disputas. Teniendo en cuenta que los plazos del procedimiento son muy cortos para llevar a cabo determinadas actuaciones procesales, no parece que los proveedores podrían competir entre sí en términos de velocidad de la toma de decisiones.

Sin embargo, un estudio de los profesores Kesan y Galo sugiere todo lo contrario.

La mayoría de los estudios de la Política Uniforme seguía la corriente de los análisis anteriormente mencionados, ya que se han basado en el análisis de los casos atendidos por los proveedores y los resultados provenientes de las decisiones, demostrando que los proveedores tienen incentivos para favorecer a los demandantes y que las reglas aplicables han sido diseñadas para favorecer sus intereses. Por el contrario, el estudio de Kesan y Galo se basa en el análisis del rendimiento de los Proveedores de la Política Uniforme. Utilizando el modelo de la econometría, la regresión logística multinomial,<sup>413</sup> se demostró que una de las variables más importantes es la duración del procedimiento

---

<sup>413</sup> La regresión logística es un grupo de técnicas estadísticas que tienen como objetivo comprobar hipótesis o relaciones causales cuando la variable dependiente es nominal. Se trata de un modelo que se utiliza para predecir las probabilidades de los diferentes resultados posibles de una distribución categórica como variable dependiente, dado un conjunto de variables independientes.

para resolver la disputa, por lo que los autores afirman que los proveedores de la Política Uniforme tienen diferentes funciones de duración, lo que implica una tecnología diferente en el tratamiento de los casos, y en consecuencia, demuestra la existencia del *forum shopping*.

A pesar de que el sesgo es importante, los autores sostienen que el rendimiento de cada proveedor puede ser más importante para determinar su elección por el demandante. Por esta razón, se analiza la eficiencia de los Proveedores para poder explicar el fenómeno de *forum shopping*.

Según Kesan y Galo, la supuesta parcialidad de los proveedores hacia los demandantes no representa la variable principal de los demandantes al momento de buscar el proveedor más adecuado para la resolución de la disputa. En vez de esto, los demandantes parecen considerar el desempeño de los proveedores como la principal variable.

Por lo tanto, los autores analizaron el procedimiento en virtud de la Política Uniforme, no sólo en términos de sesgo y de justicia, sino también en términos de los incentivos que genera la solución rápida y eficaz de las demandas presentadas en virtud de la Política Uniforme.

“Una mejor comprensión de la Política Uniforme podría ser posible al prestar más atención a la eficiencia e indicadores de desempeño de los proveedores y los panelistas.”<sup>414</sup>

Este estudio también incluyó el análisis de las diferencias entre los proveedores en términos de las reglas suplementarias, honorarios y representación relativa en los Paneles administrativos.

---

<sup>414</sup> “A better understanding of the UDRP could be possible by paying more attention to efficiency and performance indicators from providers and panelists.” GEIST, Michael. “Fair. Com: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP” Brook. J. int'l L. 27 (2001): 903., pág 104.

Dado que las normas generales son fijadas por la ICANN, los autores sostienen que las otras dos variables principales que pueden afectar al rendimiento del sistema son los honorarios que se cobran en cada caso, y la rapidez del procedimiento.

Las reglas suplementarias adoptadas por los proveedores se refieren al procedimiento general para los casos llevados a cabo de un determinado proveedor, así como que especifican los detalles relativos a la presentación de la debida información por las partes en términos de características y plazos. Dado que estas reglas constituyen la flexibilidad, ellas pueden variar significativamente entre las diversas entidades, por lo que reflejan su relevancia en relación con las diferentes técnicas empleadas por los proveedores.

Sobre el segundo elemento, Kesan y Galo encuentran que las diferencias entre los honorarios cobrados por cada proveedor no son lo suficientemente diferentes como para generar un sesgo a favor de cualquiera de los proveedores.

En la designación de los Panelistas, los autores encontraron interesantes datos en relación con la representación geográfica de los Panelistas. En este contexto, se encontraron diferencias importantes entre los proveedores. A pesar de que el sistema de la Política Uniforme fue diseñado respetando el carácter global de Internet, los proveedores de la resolución de disputas en virtud de dicha Política están sujetos a la influencia de factores geográficos.

La OMPI es el proveedor más diversificado, lo que puede ser influenciado por su relación con las Naciones Unidas y la necesidad de establecer una cobertura mundial, dada la naturaleza global de Internet. Por otra parte, el estudio demostró que la representación geográfica tanto del eResolution como del NAF es dependiente de los Estados Unidos de América.

Asimismo, la región que no está representada equitativamente es Asia, en especial el este de Asia, dado que esta región se caracteriza por contener un 26 % de los usuarios de Internet a nivel mundial, pero su representación dentro del Centro de Arbitraje y

Mediación de la OMPI es de 10%, el 8% en el National Arbitration Forum y 2,4% en eResolution.<sup>415</sup>

Los sesgos geográficos indican un claro inconveniente respecto a un sistema que pretende ser global.

Los autores añaden que esta puede ser la explicación por la creación de nuevos proveedores para esta región. Como destacan Kesan y Galo, los sesgos de esta naturaleza indican que el sistema podría ser mal equipado para manejar los casos de diferente procedencia en cuanto a las normas e instituciones que de la ubicación del proveedor. Asimismo, estos sesgos pueden ser perjudiciales para las partes en los casos donde una de las partes viene del país en relación con el cual el proveedor tiene sesgo.<sup>416</sup>

Además, se añade que la solución de este problema no es fácil, ya que la diversidad de los Panelistas no necesariamente mejora la situación. En relación con esto, se menciona que la OMPI es el proveedor con la mejor diversidad de Panelistas, pero al mismo tiempo es el Proveedor con sesgo para un mayor número de países.

Sin embargo, se sugiere que la introducción de nuevos proveedores regionales podría disminuir el sesgo para algunos países y mejorar la eficiencia del sistema. Por ejemplo, dado el trato no equitativo para la región del Asia se estableció el Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (ADNDRC).

No obstante, los autores insisten que se deben incorporar reglas especiales para los casos en que las partes son de diversas regiones.

Como vemos, este estudio ha demostrado que la diversa procedencia de los Panelistas puede influir el resultado final de las decisiones. El hallazgo de que los proveedores tienen sesgo inequívoco en relación con países específicos es muy importante, teniendo en cuenta que hasta este análisis la mayoría de la literatura estaba discutiendo el sesgo entre los individuos.

---

<sup>415</sup> KESAN, Jay P., and GALLO, Andres A. "NET Institute." (2003)., pág. 33

<sup>416</sup> KESAN, Jay P.; GALLO, Andres A. "The Market for Private Dispute Resolution Services-An Empirical Re-Assessment of ICANN-UDRP Performance." University of Illinois Legal Working Paper Series (2005): 22., pág. 103.

Como sabemos, la creación de un procedimiento barato y rápido para la resolución de conflictos relativos a los nombres de dominio de Internet fue uno de los principales objetivos de la ICANN.

Descartando otros factores, Kesan y Galo determinaron que el tiempo de duración de cada caso es la única variable que cada proveedor puede utilizar para diferenciarse de los otros proveedores. Al mismo tiempo, la duración del procedimiento depende de la tecnología específica empleada por cada uno de los proveedores para decidir los casos.

El razonamiento de los autores consiste en el hecho de que la ICANN ha establecido un sistema de un conjunto común de normas con el fin de garantizar a todas las partes un trato similar con cualquier proveedor y dado que es el demandante el que elige el proveedor, las diferencias entre los proveedores pueden determinar un sesgo.

Por tanto, si el tiempo de duración de los procedimientos, que depende de las características de cada uno de los proveedores, demuestra ser diferente para cada proveedor, entonces existen diferencias estructurales entre ellos, por lo que se dan los casos de *forum shopping*.

En contraste, si los datos estadísticos sobre la duración de los procedimientos demuestran ser iguales entre los proveedores, significaría que “el sistema diseñado por la ICANN habría demostrado ser exitoso en la prestación de un sistema homogéneo para la resolución de disputas en Internet.”<sup>417</sup>

Observando los resultados estadísticos del estudio se puede ver que los proveedores emplean diferentes tecnologías para la resolución de casos, proporcionando una base para el desarrollo del *forum shopping*. A pesar de los intentos de la ICANN para proporcionar un sistema de resolución de controversias uniforme, los proveedores tienen diferencias entre ellos.

---

<sup>417</sup> “...then the system designed by ICANN would have proved to be successful in providing a homogeneous system for dispute resolution on the Internet” KESAN, Jay P., and GALLO, Andres A. “NET Institute.” (2003)., pág. 64.

El sistema de la Política Uniforme está proporcionando un procedimiento rápido para la resolución de las disputas, ya que la mediana de la duración de los procedimientos se encuentra a sólo 47 días para el sistema como un conjunto (para todos los proveedores).

Sin embargo, inesperadamente, los dos proveedores más populares se encuentran en los extremos, dado que el NAF es el proveedor más eficiente, mientras que la OMPI es el menos eficiente. Los otros proveedores clasifican en algún lugar entre estos dos extremos. Este resultado es muy importante, ya que se puede concluir que existen diferencias en la estructura y el procedimiento de cada uno de los proveedores en los casos que evalúan, lo que implica la posibilidad de *forum shopping* en el marco del sistema de la Política Uniforme.

La OMPI se caracteriza por tener la duración más larga, dado que la duración media es de 57 días, y una mediana de 51. El proveedor más rápido es el NAF con una duración media de 38 días, y una mediana de 35.

Esta diferencia entre los proveedores ubicados en los extremos es muy importante, y señala que dichos proveedores están polarizando la oferta de servicios de solución de controversias, ya que la OMPI se demora cerca de veinte días más en decidir los casos, es decir, un 48% más en el tiempo medio que el NAF.

Un resultado del análisis es especialmente importante. Se demostró que algunos Panelistas de los múltiples proveedores tienen una duración completamente diferente dependiendo del proveedor de que se trate. Esto demuestra que las diferencias estructurales entre los proveedores pueden tener una influencia sobre el desempeño de los Panelistas.

Este resultado se desprende de la evaluación del desempeño de los Panelistas a través de los proveedores. La investigación consistía en determinar si los Panelistas tienen una función de duración similar independientemente del proveedor para el cual están trabajando. De ser así, se comprobaría que son totalmente independientes, y que la estructura institucional del proveedor no influye en sus actividades. Por otro lado, en el caso de que los Panelistas actúen de forma diferente dependiendo del proveedor, entonces la estructura institucional sería muy importante, lo que es el caso.

Por último, en base al estudio de Geist se analizaron las diferencias en el rendimiento entre los Paneles de uno y tres miembros. Se encontró que los Paneles compuestos por un único miembro son tan eficientes como los Paneles compuestos por tres miembros. De acuerdo con ello, los autores concluyen que adoptar un Panel de tres miembros como regla general, podría ser beneficioso en términos de equidad, sin tener un impacto negativo en la eficiencia.

Independientemente de los factores que toma en cuenta cada uno de los estudios mencionados, la evidencia de un sesgo entrega un duro golpe a la afirmación de la ICANN de que el sistema está empleado adecuadamente para manejar las disputas sobre los nombres de dominio de Internet. El sistema no es tan homogéneo como la ICANN está sosteniendo.

Además, el sistema carece de mecanismos de supervisión. En este contexto, Froomkin señala que “sin un poco de vigilancia en relación con la imparcialidad, se tiene el sistema que tenemos hoy- que es una receta para el forum shopping.”<sup>418</sup>

La posibilidad de que el sistema de la Política Uniforme deja para los demandantes en relación con la elección de los Proveedores, sugiere la necesidad de adoptar una mejor solución, ya que la situación actual contribuye a la falta de legitimidad.

Para el éxito de cualquier mecanismo de resolución de conflictos es esencial no sólo prever la necesidad de garantizar la imparcialidad, sino también lograr la imparcialidad en la práctica. La Política Uniforme no pasa la prueba de confianza en relación a la imparcialidad.

En consecuencia, las normas relativas a la selección de la institución ante la cual se resolverá la controversia deben sustituirse por una solución más adecuada, que tomaría debidamente en cuenta los intereses de ambas partes en el procedimiento.

---

<sup>418</sup> “Without some monitoring, one gets the system we have today—which is a recipe for forum shopping.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág 674.



#### 1.4. Frecuencia de las sentencias dictadas en rebeldía

Otro aspecto de la Política Uniforme que a menudo se destaca como una contribución a un sesgo a favor de los propietarios de marcas es la frecuencia de las sentencias dictadas en rebeldía. Este fenómeno se produce cuando el demandado en una disputa sobre el nombre de dominio no presenta ninguna respuesta al demandante dentro del debido plazo. Cuando se produce tal carencia, el procedimiento continúa y además se permite que el Panel administrativo considere el incumplimiento del demandado en el momento de emitir su decisión sobre la disputa.

El artículo 5 (e) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio prevé que en el caso de que el demandado no presenta una respuesta, el Panel decidirá la disputa basándose sólo en la demanda.

Más importante aún es que según el artículo 14 del mismo Reglamento, si una de las partes, en ausencia de circunstancias excepcionales, no cumple con alguno de los plazos de tiempo o con las disposiciones establecidas dentro del Reglamento, el Panel procederá a tomar una decisión sobre la demanda. El artículo 14 (b) es de suma relevancia, ya que prevé que en el caso de la pasividad de una de las partes, el Panel inferirá de ello las conclusiones que considere pertinentes.

Aunque esta disposición se aplica a ambas partes, en la práctica sólo se aplica a la parte demandada ya que el demandante no puede permitirse la inacción, si quiere tener éxito en la disputa. Ya que los Paneles son facultados de inferir las conclusiones que consideren pertinentes, en la práctica diversos Paneles logran establecer diferentes interpretaciones.

Según la opinión predominante, el Panel puede sacar conclusiones negativas. En el caso *Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group*, el Panel destacó que “existen otras consecuencias de una falta de respuesta, incluyendo la falta de obligación por nuestra parte para considerar cualquier designación que ha hecho en relación con el nombramiento del

Panel administrativo de expertos o de observar las directrices que ha proporcionado sobre las comunicaciones relativas al caso concreto”.<sup>419</sup>

Sin embargo, esto en sí mismo no conduce a la adopción de reclamaciones por parte del demandante, debido a que aún se encuentra la carga de probar las circunstancias del artículo 4 (a) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

Como resultado de tales provisiones, en combinación con un periodo corto para la contestación, un número significativo de las sentencias dictadas en rebeldía se han convertido en una de las características del sistema de la Política Uniforme.

En la teoría se ha argumentado que la Política Uniforme en tales casos prácticamente garantiza a los demandantes la victoria, porque la decisión del Panel administrativo en tales circunstancias se basa únicamente en los documentos presentados por el demandante.

Los resultados del estudio anteriormente mencionado, del profesor Geist, demostraron que la Política Uniforme resuelve un gran porcentaje de reclamaciones en rebeldía, encontrando que el 54% de las decisiones son el resultado de las sentencias dictadas en rebeldía y la mayoría de esas sentencias favorece el demandante, el 94% según el estudio.

Como resultado de ello, se concluye que en estos casos se hace más fácil para el Panel decidir a favor del demandante. La ausencia de documentación presentada por el demandado facilita a los Panelistas la evaluación de estos casos a costa de los demandados.

El estudio de Kesan y Galo basado en la regresión logística multinomial para demostrar el fenómeno de *forum shopping* a través de la duración del procedimiento para resolver la disputa, encontró que la duración de los casos donde se presenta la falta de respuesta

---

<sup>419</sup> “There are other consequences of a default, including no obligation on our part to consider any designations you have made concerning the appointment of the Administrative Panel or to observe any guidelines you have provided concerning case-related communications.” Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, WIPO Case No. D2000-0162 (2 de mayo de 2002).

del demandado es menor comparado con los casos donde se presenta la respuesta del demandado.<sup>420</sup>

La frecuencia de las sentencias dictadas en rebeldía puede ser un indicador de que la Política Uniforme está funcionando bien, cumpliendo con su propósito de combatir la ciberocupación, pero también en combinación con los plazos cortos puede ser un indicador de impedimento de establecer una defensa adecuada por la parte demandada.

Según Frommkin, el plazo para la respuesta establecido en la Política Uniforme es demasiado corto para que el demandado promedio pueda montar una defensa competente y puede ser la razón principal que explica la alta tasa de sentencias dictadas en rebeldía.

#### 1.5. La falta de apelación y las dificultades en el acceso a los tribunales para posible revocación de las decisiones

Aunque la Política Uniforme permite a las partes presentar una demanda vía justicia ordinaria en cualquier momento durante el procedimiento administrativo, y hasta diez días después de la decisión emitida por el Panel administrativo en el caso cuando se decide que el nombre de dominio debe ser transferido o cancelado, las partes optan muy pocas veces por esta opción.<sup>421</sup>

Los críticos de la Política Uniforme argumentan que los obstáculos jurisdiccionales y el corto plazo del cual dispone el registrante del nombre de dominio como la parte perdedora en un procedimiento administrativo para poder presentar una demanda, parecen disminuir las posibilidades de utilizar la justicia ordinaria como medio para apelar a las decisiones de la Política Uniforme.

---

<sup>420</sup> KESAN, Jay P., and GALLO, Andres A. "NET Institute." (2003),.pág 95.

<sup>421</sup> Una lista de dictámenes y sentencias judiciales relacionados con la Política Uniforme esta disponible aquí: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged/>

También, en la crítica se sostiene que la creación de un medio de apelación dentro del procedimiento administrativo que funcionaría a través de un órgano de revisión interna, mejoraría la calidad de las decisiones, de manera eficaz y justa.<sup>422</sup>

Básicamente, la crítica afirma que el establecimiento de la apelación es necesaria para lograr la uniformidad dentro de este mecanismo de solución de controversias, reducir las incoherencias entre las decisiones y establecer los principios generales.<sup>423</sup> Si bien, la Política Uniforme implica la concurrencia entre distintos principios que parecen ser una condición tangible, en realidad parecen poco explicables por sí mismos. Asimismo, los creadores de la Política Uniforme no ofrecen una aclaración necesaria en este sentido, lo que es la raíz de la discrepancia en la práctica.

Sin embargo, es relevante destacar que, al igual que el establecimiento de un procedimiento de solución de controversias no vinculante, la falta de un mecanismo de apelación dentro de la Política Uniforme es el producto de los acontecimientos dentro del Informe Final de la OMPI.

Debido a que los representantes de los registrantes de dominios de Internet que participan en el proceso de la OMPI dudaban en la imparcialidad de las normas y la posibilidad de un sesgo de los proveedores de los servicios de la resolución de disputa en virtud de la Política Uniforme, insistían en limitar los recursos disponibles en el marco del procedimiento. También, dado que los representantes del sector marcario temían que la adición de un proceso de apelación podría ofrecer oportunidades para los

---

<sup>422</sup> Véase por ejemplo, ABROMSON, Henry M. "The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Will Alternative Dispute Resolution Succeed Where the Courts Have Not? A Proposed Solution To An Imperfect System." *Rutgers Conflict Resol. L.J.* 1 (January 01, 2004)., KELLEY, Patrick D. "Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy." *Berkeley Tech. LJ*, 2002, vol. 17, p. 181., WOODARD, Elizabeth C. "The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP." *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169.

<sup>423</sup> WOODARD, Elizabeth C. "The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP." *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169., pág. 1200.

ciberpiratas inescrupulosos para retrasar el procedimiento y provocar gastos adicionales, grupos contrapuestos compartieron una opinión común respecto a este tema.<sup>424</sup>

Además, el consenso entre las partes coincidía con el propósito de la Política Uniforme suponiendo los requisitos de velocidad y costo mínimo como las características claves del procedimiento administrativo.

Se hace relevante destacar que Froomkin hace referencia respecto a un aspecto clave en el sistema de la Política Uniforme. Este autor advierte que un punto sensible de dicha Política se encuentra en el hecho de que, a pesar de que la decisión del Panel administrativo es formalmente no vinculante, existe un temor justificado de que algunas decisiones podrían escapar de la revisión judicial, acentuando principalmente aquellas decisiones en los que el registrante resulta ser la parte perdedora.

El autor indica que esta consecuencia de la propuesta de la OMPI puede ser intencional, ya que él mismo personalmente advirtió este problema en varias ocasiones, pero el personal de la OMPI no tomó ninguna iniciativa al respecto.<sup>425</sup>

La decisión de un Panel administrativo puede afectar significativamente la posición de un demandado perdedor, reduciendo su capacidad de encontrar el tribunal competente de conocer y pronunciarse sobre su asunto. Cabe decir que la ICANN encontró un modo de aliviar este problema, a través de la jurisdicción mutua, lo que supone que el titular de la marca renuncia a los remedios de falta de jurisdicción *in personam*. Esto, en base a que el Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio prevé que la “jurisdicción mutua se refiere a la jurisdicción de un tribunal situado en el área de (a) la oficina principal del Registrador (siempre y cuando el titular del nombre de dominio haya convenido en su Contrato de Registro someterse a esa jurisdicción para la resolución ante tribunales de disputas relacionadas con o derivadas del uso del nombre de dominio) o (b) la dirección presentada por el titular del nombre de dominio al realizar el registro del nombre de dominio, tal cual aparece en la

---

<sup>424</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 637.

<sup>425</sup> *Ibid.*, p. 637.

base de datos Whois del Registrador en el momento de presentar la demanda al proveedor”.

Más importante aún, Froomkin añade que, puesto que se optó por un procedimiento formalmente administrativo, en lugar de arbitraje, es poco probable de que una decisión del Panel administrativo sea sujeta a las leyes relativas a las obligaciones públicas de los árbitros, o a las normas relativas a las apelaciones previstas en los estatutos de arbitraje. Como ejemplo ilustrativo, Froomkin señala que el artículo 6 (1) de la Ley de Arbitraje del Reino Unido limita su aplicación a un acuerdo para someter a arbitraje las controversias presentes o futuras (ya sean contractuales o no).<sup>426</sup> “De hecho, no está claro si en los Estados Unidos, y tal vez en la mayoría de otros sistemas jurídicos, el registrante perdedor tendría una causa de acción que un tribunal podría ser persuadido a escuchar.”<sup>427</sup>

Incluso si suponemos que el procedimiento administrativo en su calidad representa el arbitraje tradicional, las legislaciones nacionales no prevén la revisión general de los procedimientos alternativos de la solución de controversia. El arbitraje se basa en el pleno respeto de la autonomía de las partes, libertad del árbitro para desarrollar el procedimiento arbitral y el principio de la intervención mínima de la judicatura.

La acotada intervención judicial se realiza mediante la acción de la nulidad, cuyos causales se buscan en el control de la validez del convenio arbitral, la regularidad del procedimiento y el control de los posibles causales que pueden vulnerar el orden público.

Por lo general, los tribunales no intervienen en los asuntos que se rijen por las leyes arbitrales, salvo en las situaciones cuando estas mismas leyes lo disponen. Esto está de acuerdo con la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958 dado que en el artículo V prevé que:

---

<sup>426</sup> UK Arbitration Act 1996 § 6(1) *“In this Part an “arbitration agreement” means an agreement to submit to arbitration present or future disputes (whether they are contractual or not).”*

<sup>427</sup> “Indeed, it was unclear whether in the United States, and perhaps in most other legal systems, a losing registrant would have a cause of action that a court could be persuaded to hear.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 637.

1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba:

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.

Si el procedimiento en virtud de la Política Uniforme fuera un arbitraje, sin ninguno de los factores que pueden dar razón para su nulidad, la revisión judicial no aplicaría, a menos en los casos de las normativas particulares que incluyen la revisión del laudo arbitral de un alcance más amplio que en el sentido tradicional.<sup>428</sup> Sin embargo, incluso en estos casos particulares, esto no se aplicaría en el procedimiento administrativo, en parte porque se trata de una decisión no vinculante, y en otra parte debido a la naturaleza limitada de los derechos que se discuten.<sup>429</sup>

A pesar de que la Política Uniforme prevé la posibilidad de que las partes descontentas con la decisión del Panel administrativo pueden acudir a la justicia ordinaria y no *vice versa*, ocurre la práctica intolerable que consiste en que las partes descontentas con las decisiones judiciales intentan posteriormente revertir las mismas mediante la presentación de una acción de la Política Uniforme.

En el caso *Storey v. Cello Holdings*,<sup>430</sup> se presentaron los siguientes hechos. En 1997, Lawrence Storey registró el nombre de dominio *cello.com* con Network Solutions, Inc. Poco después, Cello Holdings, L.L.C. and Cello Music & Film Systems, Inc., el titular de la marca “cello” presentó una demanda en la Corte federal de Distrito sur de Nueva York en contra de Storey, el titular del nombre de dominio *cello.com*.

Sin embargo, en la víspera del juicio, Cello Holdings informó a la Corte que el caso había sido resuelto en el intento de negociar un acuerdo. Como consecuencia de que las partes llegaron a un acuerdo, la Corte de Distrito emitió una orden de suspender el caso con prejuicio, sujeto a reintegro dentro de los 30 días siguientes. Teniendo en cuenta que ninguna de las partes solicitó la reincorporación, el sobreseimiento quedó firme. Esto significa que la Corte ha decidido que el caso fue desechado con prejuicio, lo que

---

<sup>428</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág 681.

<sup>429</sup> *Ibid.*, p. 681.

<sup>430</sup> *Cello Holdings, L.L.C. v. Lawrence-Dahl Cos.*, 89 F.Supp.2d 464 (S.D.N.Y.2000).



significa que el caso está permanente desechado y que el demandante está renunciando al derecho de volver a presentar la demanda.

Sin embargo, el titular de la marca “cello” luego invocó la Política Uniforme y presentó una demanda contra Storey en base de las mismas causas de acción. A pesar de que el demandado en el procedimiento administrativo argumentó que la decisión definitiva de la Corte prohíbe las reclamaciones del demandante, el Panel dentro del eResolution se negó a reconocer el despido con perjuicio de la Corte federal de Estados Unidos de América como *res iudicata*. En consecuencia, no sólo que el Panel administrativo aceptó una petición de resolver el caso, sino además, decidió a favor de Cello Holdings, ordenando al Storey transferir el registro del nombre de dominio cello.com.

A partir de la decisión del Panel administrativo, las partes presentaron las demandas por separado. Cello Holdings presentó la demanda en el Tribunal estatal en Virginia con el motivo de lograr el reconocimiento del laudo arbitral. Storey presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de Nueva York, argumentando una vez más que a Cello Holdings se le prohibió hacer valer futuras reclamaciones contra Storey en base de las mismas causas de acción, respecto al nombre de dominio cello.com, teniendo en cuenta que la Corte ha desechado la acción previa con perjuicio.

En última instancia, el tribunal no sólo falló a favor de Storey, sino además, encontró que Cello Holdings hizo una serie de declaraciones y argumentos que no tienen base razonable en derecho o en el hecho. En consecuencia, impuso sanciones contra el titular de la marca, encontrando que Cello Holdings y sus abogados han violado la regla 11,<sup>431</sup> teniendo en cuenta que algunas de las afirmaciones y negaciones fácticas del Cello Holdings “no tienen respaldo probatorio o no están garantizados en la evidencia”. También, los argumentos y defensas legales del mismo “no son objetivamente razonables y no tienen ninguna base razonable en derecho o de hecho” y la respuesta y

---

<sup>431</sup> Esta Regla Federal de Procedimiento establece que un tribunal de distrito puede sancionar a los abogados o los partidos que presenten solicitudes para un propósito impropio o que contengan argumentos frívolos o argumentos que no tienen ningún respaldo probatorio. Mas información disponible en: [https://www.law.cornell.edu/rules/frcmp/rule\\_11](https://www.law.cornell.edu/rules/frcmp/rule_11)

las defensas del Cello Holdings se aseguraron para fines impropios, para hostigar a la otra parte y “causar demoras innecesarias o aumento innecesario en el costo del litigio.”

En este caso el juez concluyó “sobre la base del expediente, me parece que Cello actuó para acosar Storey y causar retraso y un aumento innecesario en el costo del litigio. Me parece también que el consejo de Cello en lo más mínimo logró hacer una investigación razonable bajo las circunstancias; este fracaso contribuyó a la demora innecesaria e incremento innecesario en el costo del litigio”.<sup>432</sup>

Sin embargo, si una demanda ha sido presentada y adjudicada en contra del demandante, el demandante no puede entonces iniciar un procedimiento en virtud de la Política Uniforme. La cosa juzgada prohibiría lo que es en efecto un nuevo litigio de la cuestión. Por esta razón, el contenido textual de la Política Uniforme debe ser modificado para imposibilitar tales resultados. Por el contrario, se tolera que un procedimiento administrativo pueda derogar las legislaciones nacionales sin ninguna base para ello.

Por todo lo consiguiente, podemos concluir que los procedimientos de la Política Uniforme están estructurados para permitir al titular de la marca tener la capacidad de demandar al mismo demandado por segunda vez con los mismos hechos subyacentes del caso, violando el principio de equidad, lo que además asegura resultados inconsistentes.

Al igual que en el common law, esto es contrario a la tradición jurídica del Derecho continental y está consagrado en el principio *non bis in idem*, que no sólo se aplica en materia penal, sino también en lo civil y administrativo.

Se plantea la pregunta acerca de la ejecución perfecta de las decisiones de un sistema alternativo de resolución de disputas que incluso se confronta con las legislaciones nacionales. Esto se debe a la posición de la ICANN. La ICANN, ejerciendo su monopolio,

---

<sup>432</sup> “Based on the record before me, I find that Cello acted to harass Storey and to cause both unnecessary delay and needless increase in the cost of litigation. I find also that at a minimum Cello's counsel failed to make reasonable inquiry under the circumstances; this failure contributed to the unnecessary delay and needless increase in the cost of litigation.” U.S. District Court for the Southern District of New York - 182 F. Supp. 2d 355 (S.D.N.Y 2002).

debido a su rol de ser el único administrador del sistema DNS, podría ejercer y ejecutar casi perfectamente las decisiones de los proveedores.

## **2. La falta de la uniformidad en la Política Uniforme**

Aplicando la Política Uniforme, los Panelistas han emitido decisiones que son incoherentes en su interpretación, tanto con los requisitos sustantivos como con los requisitos procedimentales de la Política Uniforme.

También, debido a que este mecanismo de solución de controversias carece de apelación interna, se excluye la posibilidad de desafiar las decisiones internamente y de esta manera corregir decisiones erróneas, dejándolas en concordancia con lo previsto dentro de la Política Uniforme.

Al mismo tiempo, no existe ninguna sanción para los Panelistas que están aplicando la Política de forma incorrecta o cuando otorgan más derechos a los propietarios de las marcas, ampliando de esta manera el alcance de la Política Uniforme fuera de lo previsto. Esta circunstancia ha llevado a algunos observadores a concluir que muchos Panelistas están sesgados hacia los propietarios de marcas y los intereses corporativos.

El análisis de la jurisprudencia nos permite concluir que la preocupación sobre la falta de la uniformidad de las decisiones en virtud de la Política Uniforme es real y va más allá del carácter teórico. Ya vimos que existe evidencia clara que los diferentes Paneles dentro de los diferentes proveedores de la resolución de controversias en virtud de la Política Uniforme utilizan diferentes métodos para llegar a sus decisiones.<sup>433</sup>

La Política Uniforme no ha tenido el éxito adecuado en emitir decisiones coherentes, dejando elementos de incongruencia en cuestiones claves de uso a los nombres de dominio.

---

<sup>433</sup> Véase KESAN, Jay P., and GALLO, Andres A. "NET Institute." (2003).

Sabemos que la ICANN tomó medidas para introducir un nuevo mecanismo de resolución de controversias relativas a los nombres de dominio de Internet, adoptando la normativa al respecto. Sin embargo, a pesar del hecho de que este mecanismo está acompañado tanto por la normativa sustantiva como la procedimental, estos no indican con la suficiente precisión y en forma expresa todos los aspectos relativos a su aplicación.

Además, la ausencia de un órgano de control interno que supervigilaría la correcta aplicación de la normativa aplicable a los nombres de dominio impide que se efectuara algún tipo de análisis aclaratorio.

Como señala Elizabeth Woodard, gran parte de la falta de uniformidad dentro de la Política Uniforme es el resultado directo de su diseño.<sup>434</sup> La Política Uniforme establece principalmente reglas de procedimiento e incluye muy pocas normas sustantivas. Woodard opina que la ICANN no incluyó las normas de fondo más precisas ni claros estándares legales, ya que la Política Uniforme fue pensada para tener cobertura mundial, por lo que la ICANN ha confiado en Panelistas (la mayoría de los cuales son expertos) para usar su discreción y seleccionar las normas sustantivas adecuadas dependiendo de las circunstancias de cada caso.<sup>435</sup>

La opinión de esta autora está en concordancia con las ideas expresadas dentro del Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. La postura general del personal de la ICANN respecto a las aclaraciones, demandadas tanto por los registrantes de los nombres de dominio como por los representantes de los titulares de la marca, fue que la resolución de las disputas dependerá de las circunstancias de cada caso, lo que excluye la necesidad de definiciones más detalladas.<sup>436</sup>

El Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio en el artículo 15 (a) proporciona la única orientación significativa de carácter

---

<sup>434</sup> WOODARD, Elizabeth C. "The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP." *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169., pág. 1196.

<sup>435</sup> *Ibid.*, p. 1197.

<sup>436</sup> Véase "Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy".

sustantivo, ya que prevé que un Panel administrativo puede decidir la disputa basándose en las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y de conformidad con la Política y el Reglamento, además de “cualquier regulación y principio de ley que considere pertinente”. La relevancia de este artículo es evidente, dado que se pronuncia sobre la selección y la aplicación de los principios legales en el procedimiento, pero su alcance demasiado amplio y la terminología vaga han contribuido a que los Paneles adoptasen una serie de enfoques contradictorios. Asimismo, el artículo 10 de dicho Reglamento permite que los Paneles formulen sus propias normas sobre admisibilidad y relevancia de las pruebas.

Las normas y los principios jurídicos que los Panelistas consideren pertinentes se aplicarán en particular al evaluar los elementos previstos dentro del artículo 4 (a) de la Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.<sup>437</sup>

En consecuencia, la elección de reglas o principios aplicables en un determinado caso es de importancia particular para las partes, teniendo en cuenta que los diferentes sistemas jurídicos nacionales se caracterizan por diferentes normas según las cuales evalúan alguna situación jurídica específica.

La elección del derecho es de suma importancia porque en base de esto se determina lo que constituye los “derechos e intereses legítimos” como la defensa contra la demanda por el registro abusivo en virtud de la Política Uniforme. Dado que a nivel comparado los derechos difieren considerablemente, la vaga normativa en relación con la elección de la ley no contribuye a aliviar este problema.

Sin embargo, las normas de la Política Uniforme de procedimiento no proporcionan ninguna orientación adicional por la cual se designa un ordenamiento jurídico cuyas normas y principios jurídicos se aplicarían en un determinado caso. El Informe Final de la OMPI tampoco formula las normas generales respecto a esta importante cuestión.

---

<sup>437</sup> Estos elementos son los siguientes:

- (i) que el nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;
- (ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
- (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

La combinación de normas vagas y el alto grado de discreción permitido a los Paneles han creado las condiciones perfectas para la falta de uniformidad.

El caso *Loblaws, Inc. v. Yogen International* ilustra el grave problema que se produce por ausencia de normas claras, donde el Panel administrativo incluso terminó aplicando la ley canadiense para determinar la intención de los redactores de la Política Uniforme.<sup>438</sup>

Lo peor de todo, el problema con la Política Uniforme se extiende incluso más allá de la falta de la uniformidad, dado que en algunas decisiones, los Panelistas incluso han ignorado el texto y el propósito de la Política Uniforme, mientras que en otros los criterios definidos en la Política se extienden fuera de su alcance. Una de las consecuencias más preocupantes de la flexibilidad otorgada a los Paneles se encuentra en el hecho de que en la práctica los Paneles abusan de la discrecionalidad de la cual disponen, ampliando el alcance de la Política Uniforme, pronunciándose sobre disputas que están fuera de su propia competencia y de lo previsto dentro de la Política Uniforme.

Aunque la decisión de la ICANN de otorgar un grado tan amplio de libertad a los Panelistas, puede ser concordante con su intención de ofrecer un mecanismo de resolución de disputas flexible, los inconvenientes que surgieron en la práctica amenazan el objetivo principal de la Política Uniforme, ya que son incompatibles con la uniformidad global que se pretende lograr. Del mismo modo, la imprevisibilidad en la adjudicación de las controversias está afectando la seguridad jurídica.

Sin embargo, cabe decir que el artículo 15 (a) del Reglamento para una Política Uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio no es la única referencia sustantiva que provoca los inconvenientes en la práctica. El texto de la Política Uniforme se caracteriza por la presencia abundante de términos jurídicos generales. Pues se trata de los términos que se utilizan en diferentes sistemas legales, tales como la mala fe, por ejemplo.

No obstante, la aplicación de aquellos términos que pueden establecer las defensas por las cuales un registrante puede demostrar que tiene un interés legítimo en el nombre de dominio, en algunos casos puede resultar inadecuada para el propósito de la Política

---

<sup>438</sup> Véase el caso *Loblaws, Inc. v. Yogen International*, eResolution Case No. AF-0164 (9 de junio de 2000).

Uniforme debido a que el creador de la Política Uniforme, aparte de ofrecer listas no exhaustivas de los comportamientos que pueden entrar dentro de la categoría de un término general, no hizo otros intentos de definirlo expresamente.<sup>439</sup> Sin embargo, estas listas son breves y de carácter no exclusivo, y por lo tanto proporcionan una orientación inadecuada frente a cuestiones que no se abordan específicamente.

Dentro del Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet se destacó que los comentaristas de ambos bandos indicaron que sería de gran utilidad establecer una explicación más detallada de las circunstancias en las cuales consiste la mala fe al considerar el artículo 4 (b) (ii) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio. En relación con esto dentro del Informe se comunicó que “el personal considera que la cuestión de si un indicador está presente dependerá de los hechos presentados en cada caso y que, hasta que se acumule la experiencia, la prescripción de una definición más detallada no se justifica”.<sup>440</sup>

Por otra parte, las normas por las que se lleva a cabo el procedimiento administrativo animan una amplia discreción del Panel.

En ausencia de directrices más específicas, la práctica ha establecido diferentes soluciones.

De hecho, en la práctica es bastante común que las decisiones incluyan explicaciones detalladas de las normas sustantivas que el Panel administrativo estimó aplicables y el razonamiento de por qué aplicó justo esas normas. Aunque esto puede ser significativo para justificar la decisión, también puede sugerir que los propios Paneles administrativos están enfrentados con las dificultades en el momento de aplicar la vaga Política Uniforme.

---

<sup>439</sup> Véase las pruebas de registro y utilización de mala fe dentro del artículo 4 (b) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

<sup>440</sup> Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy “*Staff believes that the issue of whether a pattern is present will depend on the fact pattern presented in each case and that, until experience is accumulated with the policy, prescribing a more detailed definition is not warranted.*”

Las soluciones heterogéneas son visibles ya que en algunas decisiones se establece explícitamente que los Paneles deciden aplicando únicamente la Política Uniforme. En otras, se decide en base a los ordenamientos jurídicos nacionales, generalmente decidiendo la ley aplicable por el domicilio de las partes en disputa, mientras que otros utilizan unos ordenamientos jurídicos completamente ajenos a las partes en disputa. Otras decisiones siguen las decisiones previas como el precedente, a pesar de que el sistema de la Política Uniforme no es un sistema de precedente.

Por ejemplo, en el caso *American Mensa, Ltd. v. Alan Heigl et al.*,<sup>441</sup> el Panel sostuvo “debido a que tanto el demandante como el demandado están domiciliados en los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen experiencia reciente con disputas similares, en la medida que ayudaría al Panel administrativo a determinar si el demandante ha satisfecho la carga en lo establecido en el párrafo 4 (a) de la Política, el Panel examinará las reglas y principios del derecho establecido en las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos”.<sup>442</sup>

La mayor parte de la jurisprudencia analizada acepta la postura que, si las partes de cierto modo están relacionadas con un sistema jurídico, generalmente a través de la misma nacionalidad o teniendo el domicilio en el mismo país, se deberían aplicar las normas, principios jurídicos y la jurisprudencia de dicho ordenamiento jurídico.<sup>443</sup>

---

<sup>441</sup> *American Mensa, Ltd. v. Alan Heigl et al.*, WIPO case NO. D2005-0068 (24 de abril de 2005).

<sup>442</sup> “Because both the Complainant and Respondent are domiciled in the United States and United States courts have recent experience with similar disputes, to the extent that it would assist the Panel in determining whether the Complainant has met its burden as established by paragraph 4(a) of the Policy, the Panel shall look to rules and principles of law set out in decisions of the courts of the United States.”

<sup>443</sup> Vease también los casos *Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira* WIPO Caso No. D2000-0018 (18 de marzo de 2000) “Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.” Lo mismo en *Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group* WIPO Case No. D2000-0162 (2 de mayo de 2000); *Tribeca Film Center, Inc. v. Lorenzo Brusasco-Mackenzie* WIPO Case No. D2000-1772 (10 de abril de 2001); *KeyCorp and City of Seattle v. i-designsolutions.com, Inc.* WIPO Case No. D2005-0104 (14 de abril de 2005).



En otros casos, los Paneles consideraron relevante únicamente el domicilio del demandado, argumentando que cualquier acción legal contra el demandado tendría que ser tomada en su contra en el país de su domicilio.<sup>444</sup>

Como consecuencia de la falta de reglas claras, en la práctica ocurre que los Panelistas, que son mayoritariamente abogados, están influenciados por las legislaciones de donde provienen, aplicando los significados que estos términos tienen dentro de sus jurisdicciones. La inconsistencia se manifiesta del modo que los Paneles pueden aplicar distintas normas en las disputas basadas en hechos similares.

Esto ocurrió en el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walmarket Canada*.<sup>445</sup> En este caso, el demandante tenía su sede en los Estados Unidos de América, mientras que el demandado operaba en Tailandia y tenía su domicilio en Canadá. Por esta razón, el Panel administrativo señaló que se podría aplicar, ya sea la ley de Canadá o de Tailandia. Sin embargo, tras la discusión se optó por la ley de los Estados Unidos de América y curiosamente, por la ley del Reino Unido, a pesar de que la controversia entre las partes no parecía implicar a la legislación británica.

Teniendo en cuenta que el Panelista designado en este caso era del Reino Unido, se puede concluir que los Panelistas son propensos a influenciarse por las legislaciones domésticas de donde provienen. Al mismo tiempo, la Política Uniforme no impide la aplicación de las legislaciones que no guardan ninguna relación con las partes. Analizando la jurisprudencia podemos concluir que la resolución de las disputas a través de la Política no es inmune a la influencia de las legislaciones nacionales en las disputas de la Política Uniforme.<sup>446</sup>

En base del artículo 15 (a) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio no existe ningún impedimento para tal

---

<sup>444</sup> Véase el caso *Which? Limited v. James Halliday* WIPO Case No. D2000-0019 (27 de marzo de 2000).

<sup>445</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walmarket Canada*, WIPO Case No. D2000-0150 (2 de mayo de 2000).

<sup>446</sup> Véase también *Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd.*, Case No. eResolution AF-0096 (16 de marzo de 2000).

comportamiento, incluso en los casos donde se podría afectar el resultado de un caso y crear inconsistencias.<sup>447</sup>

Cabe decir que en virtud de la Política Uniforme, se permite a los Paneles consultar las decisiones previas para guiarlos en la resolución de disputas, pero estas decisiones no sirven como precedentes vinculantes.

Sin embargo, analizando la jurisprudencia se puede decir que, a pesar del hecho de que la Política Uniforme no representa un mecanismo de solución de controversias basado en los precedentes, en la práctica, los Paneles consideran que es importante que sus decisiones sean coherentes con las decisiones anteriores en las mismas o similares situaciones de hecho.

Esta práctica puede tener efectos muy dañinos en situaciones en las que las decisiones erróneas se utilizan como guía por otros Paneles para decidir los casos de hechos similares. De este modo, la insuficiente claridad de la Política Uniforme puede provocar un flujo continuo de decisiones incorrectas. Por ejemplo, el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale*,<sup>448</sup> se ha convertido en uno de los casos más citados, a pesar del hecho de que en este caso, el Panel administrativo interpretó las normas de una forma demasiado amplia, basando su análisis en argumentos que van más allá de los alcances de la Política Uniforme.<sup>449</sup>

Por estas razones, los críticos argumentan que dentro de la Política Uniforme se necesita un método para la clasificación de los precedentes erróneos.<sup>450</sup>

Muchas de las decisiones que alcanzan resultados incompatibles con la Política Uniforme en sí implican procedimientos donde hubo una falta de respuesta del

---

<sup>447</sup> WOODARD, Elizabeth C. "The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP." *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169., pág. 1198.

<sup>448</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale*, WIPO Case No. D2000-0662, (19 de septiembre de 2000).

<sup>449</sup> Véase también el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico*, OMPI Case No. D2000-0477 (20 de julio de 2000).

<sup>450</sup> KELLEY, Patrick D. "Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy." *Berkeley Tech. LJ*, 2002, vol. 17, p. 181., pág. 14.

demandado. En los casos de las sentencias dictadas en rebeldía se permite que los Paneles administrativos interpreten el incumplimiento del demandado como una circunstancia agravante al adoptar su decisión.

Debido a que entre cincuenta y el sesenta por ciento de todos los procedimientos, se decide en rebeldía, estos resultados dan serios motivos de preocupación.

El caso *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*,<sup>451</sup> donde el registrante del nombre de dominio en disputa no presentó una contestación a la demanda, se ha citado en numerosas decisiones posteriores. En este caso, el Panel analizó el artículo 4 (a) (iii) que requiere que el demandante demuestre el uso de mala fe, así como el registro de mala fe. Es decir, el registro de mala fe por sí solo es un motivo insuficiente para la obtención de un recurso en virtud de la Política Uniforme.

En dicho caso no existía evidencia de la existencia de un sitio web u otra presencia en línea en relación con el nombre de dominio *telstra.org*, tampoco evidencia de que un sitio web u otra presencia en línea se encontraba en el proceso de establecerse, o evidencia de publicidad, promoción o exposición al público del nombre de dominio. Por último, no existían pruebas de que el demandado ha ofrecido vender, alquilar o transferir el nombre de dominio al demandante, un competidor del demandante, o cualquier otra persona. Dado que no existía el comportamiento positivo emprendido por el demandado en relación con el nombre de dominio, el Panel se enfrentó con el problema de encontrar que el registro era de mala fe. El Panel administrativo explicó que, dado que no parece haber ninguna manera en la que el dominio podría ser utilizado de buena fe, por lo tanto la única interpretación de la conducta del registrante fue que se hizo de mala fe.

Sin embargo, en virtud de la Política Uniforme no existe ningún “precedente” sobre cómo aplicar la elección del derecho en base de la Política Uniforme.<sup>452</sup>

Los principios rectores en la formulación de recomendaciones en el Proceso de la OMPI dentro del Informe Final también guardan silencio respecto a este importante tema.

---

<sup>451</sup> *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003(18de febrero de 2000).

<sup>452</sup> SIMON, David A. “Empirical Analysis of Fair Use Decisions under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, An.” *Boston College Law Review*, 2012, vol. 53, no 1., pág. 76.

Únicamente se sugiere emplear dentro de la Política Uniforme normas multilaterales de propiedad intelectual ya existentes. El Informe Final contempla lo siguiente “se reconoce, además, que el objetivo de este Proceso de la OMPI no es crear nuevos derechos de propiedad intelectual, ni conceder una mayor protección a la propiedad intelectual en el espacio cibernético de la que existe en otros lugares. Más bien, el objetivo es dar una expresión correcta y adecuada a las normas existentes, multilateralmente convenidas de protección de la propiedad intelectual en el contexto del nuevo, multijurisdiccional y vitalmente importante medio de Internet y el DNS que se encarga de dirigir el tráfico en Internet. El Proceso de la OMPI busca encontrar procedimientos que eviten la disminución innecesaria o la frustración de las políticas y normas acordadas para la protección de la propiedad intelectual.”<sup>453</sup>

Sin embargo, curiosamente los Paneles por lo general no consideran las normas internacionales en los procedimientos de la Política Uniforme.

“Debido a que las normas internacionales y las leyes nacionales ejercen únicamente una influencia abstracta sobre la Política, y la propia Política Uniforme articula normas muy generales, los árbitros ejercen esencialmente una discrecionalidad sin trabas en cada caso. Existen muy pocas garantías contra el uso indebido de esta discrecionalidad o contra las decisiones incongruentes. Esta circunstancia, unida a la falta de especificidad en la Política misma, es en gran parte la culpa de los resultados contradictorios.”<sup>454</sup>

---

<sup>453</sup> Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, § 34. *“It is further recognized that the goal of this WIPO Process is not to create new rights of intellectual property, nor to accord greater protection to intellectual property in cyberspace than that which exists elsewhere. Rather, the goal is to give proper and adequate expression to the existing, multilaterally agreed standards of intellectual property protection in the context of the new, multijurisdictional and vitally important medium of the Internet and the DNS that is responsible for directing traffic on the Internet. The WIPO Process seeks to find procedures that will avoid the unwitting diminution or frustration of agreed policies and rules for intellectual property protection.”*

<sup>454</sup> “Because international treaty standards and national laws exert only an abstract influence, and the UDRP itself articulates very general standards, arbitrators essentially exercise unfettered discretion in each case. There are very few safeguards against egregious misuse of this discretion or against incongruous decisions. This circumstance, coupled with a lack of specificity in the policy itself, is largely to blame for the contradictory outcomes...” SHARROCK, Lisa M. “The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework.” *Duke Law Journal*, 2001, p. 817-849., pág. 637.

Froomkin opina que los Panelistas han llegado a la conclusión de que la Política Uniforme representa un cuerpo independiente de reglas desarraigados de cualquier legislatura y, esencialmente compuestos por abogados de marcas y que en consecuencia, la expresión “derechos e intereses legítimos” invoca algún *sui generis* conjunto de consideraciones.<sup>455</sup>

Este autor insiste que tal postura es errónea, y que en estos casos más bien se trata de elección tradicional de principios legales. Según él, la Política Uniforme está importando un gran número de conceptos tradicionales, lo que supone la elección tradicional de los principios legales para este procedimiento de resolución de disputas. “Al hacerlo, se importaron además leyes que protegen el uso justo y libre expresión cuando estos son parte de la legislación aplicable. La consecuencia de ello sería que la gente en los países con una fuerte protección de la libertad de expresión tendría una mayor protección en la resolución alternativa de conflictos de la OMPI que tendría la gente de, por ejemplo, Corea del Norte.”<sup>456</sup>

Esta postura puede ser discutible teniendo en cuenta que uno de los objetivos claves de la Política Uniforme es establecer la uniformidad a nivel global a través de un conjunto de reglas específicas para tratar los conflictos entre los propietarios de las marcas comerciales y los registrantes de los nombres de dominio, lo que excluye la competencia entre las jurisdicciones.

Se hace posible encontrar dentro de la jurisprudencia la posición que establece que el artículo 15 (a) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio no debe interpretarse en el sentido que incluiría a las legislaciones nacionales.

---

<sup>455</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 643.

<sup>456</sup> “In so doing, they also imported laws protecting fair use and free expression when these were part of the applicable law. The consequence of this would be that people in countries with strong protection for freedom of expression would have greater protection in the WIPO alternative dispute resolution (“ADR”) than would people from, for example, North Korea.” FROOMKIN, A. Michael. “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 640.

Por ejemplo, en el caso *1066 Housing Association Ltd. v. Mr. D. Morgan*,<sup>457</sup> el único Panelista sugirió que “no hay ninguna justificación real para enfocarse en las leyes locales, ya sea dentro de la Política, o en el Reglamento de la Política uniforme, tal enfoque debe evitarse siempre que sea posible. Esto traería el riesgo de la fragmentación de la Política Uniforme en una serie de diferentes sistemas, donde el resultado de cada caso dependería del hecho dónde exactamente residen las partes.”<sup>458</sup>

De manera similar, en el caso *Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign*,<sup>459</sup> el Panel destacó “como cuestión de principio, este Panel no habría pensado que era apropiado importar los principios jurídicos nacionales en la interpretación del párrafo 4 (c) de la Política. Esto, incluso en las situaciones donde tal efecto es deseable para la alineación de las decisiones en virtud de la Política con los que salen de los tribunales pertinentes y así evitar casos de *forum shopping*”.<sup>460</sup>

En el caso *McMullan Bros., Limited, Maxol Limited, Maxol Direct Limited Maxol Lubricants Limited, Maxol Oil Limited Maxol Direct (NI) Limited v. Web Names Ltd.*,<sup>461</sup> el Panel fue más lejos aún, declarando que “la Política proporciona un procedimiento internacional por un Panel compuesto por los Panelistas que pueden venir de una jurisdicción ajena a cualquiera de las partes. Importar una norma nacional simplemente porque ambas partes proceden de la misma jurisdicción puede resultar que en casos similares se decida de manera diferente, dependiendo del sector geográfico. Este es un concepto que este Panel considera inherentemente poco atractivo. A veces puede ser inevitable recurrir a la legislación nacional (por ejemplo, cuando se trata de la

---

<sup>457</sup> *1066 Housing Association Ltd. v. Mr. D. Morgan*, WIPO Case No. D2007-1461(18 de enero de 2008).

<sup>458</sup> *1066 Housing Association Ltd. v. Mr. D. Morgan*, WIPO Case No. D2007-1461 “I would suggest that there is no real justification for such a local laws approach either in the Policy or the Rules and that such approach should be avoided wherever possible. It risks the UDRP fragmenting into a series of different systems, where the outcome to each case would depend upon where exactly the parties happened to reside.”

<sup>459</sup> *Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign*, WIPO Case No. D2004-0206 (30 de abril de 2004).

<sup>460</sup> *Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign* “As a matter of principle, this Panel would not have thought that it was appropriate to import unique national legal principles into the interpretation of paragraph 4(c) of the Policy. This is so even if the effect of doing so is desirable in aligning decisions under the Policy with those emerging from the relevant courts and thus avoiding instances of *forum shopping*.”

<sup>461</sup> *McMullan Bros., Limited, Maxol Limited, Maxol Direct Limited Maxol Lubricants Limited, Maxol Oil Limited Maxol Direct (NI) Limited v. Web Names Ltd.*, WIPO Case No. D2004-0078 (16 de abril de 2004).

determinación de la existencia de una marca reconocida por la Política), pero el Panel administrativo no ve ninguna razón para hacerlo en este caso”.<sup>462</sup>

De esto se desprende que una parte de la jurisprudencia en tales casos ofrece varias razones para apoyar su postura. A partir del contenido textual de la Política Uniforme se concluye que bajo las normas y principios del derecho que se pueden aplicar en la práctica no se suponen las normas nacionales, sino que esto incluye un concepto mucho más amplio, figurado dentro de los principios generales del derecho.

Teniendo en cuenta que el concepto de registro de mala fe dentro de la Política Uniforme difiere de las infracciones de las marcas comerciales en las legislaciones nacionales, ya que estas varían, no sería adecuado interpretar la Política en base a las legislaciones nacionales.

Además, si suponemos que sería deseable interpretar la Política a la luz de las normas nacionales, la resolución de disputa en tales casos sería posible en los casos en que ambas partes están en cierta manera sometidos al mismo ordenamiento jurídico. En contraste, se necesitaría resolver el conflicto de las leyes. Esto expresaría una idea diferente de lo previsto dentro de la Política Uniforme, ya que sería contra el propósito primario de la Política, el cual tiende a proporcionar un método rápido y uniforme para combatir los casos de la ciberocupación.

Simon David destaca que la introducción de las legislaciones nacionales en el procedimiento en virtud de la Política Uniforme impone importantes consideraciones en cuanto a la libre expresión, la uniformidad, el costo, y la previsibilidad.

Esta autor confirma que en la teoría existe la preocupación de que algunos regímenes opresivos utilizarían el derecho marcario como cobertura para censurar puntos de vista

---

<sup>462</sup> “The Policy provides an international procedure for international application by a panel comprising panelists who may come from a jurisdiction unconnected with either party. To import a national rule simply because both parties come from the same jurisdiction may result in similar cases being decided in a different manner dependant upon geographical accident. This is a conclusion that this Panel finds inherently unattractive. At times resort to national law may be unavoidable (for example when determining the existence of a trademark recognised by the Policy), but the Panel sees no reason for doing so in this case.”

impopulares.<sup>463</sup> Esto corresponde a la preocupación de Froomkin de que la gente en los países con una fuerte protección de la libertad de expresión tendría una mayor protección en la resolución alternativa de conflictos a través de la Política Uniforme, comparando con los países donde la protección de la libertad de la expresión no se encuentra en un nivel satisfactorio, para los estándares contemporáneos.

David también reconoce que este riesgo existe, pero destaca que no es tan grave como parece. Su conclusión se depende del hecho de que los gobiernos más opresivos que desean suprimir la libre expresión utilizan la acción directa del gobierno, no las leyes de marcas o la normativa relativa a la ciberocupación. El gobierno chino, por ejemplo, censura la libre expresión directamente mediante el bloqueo de sitios web. Por lo tanto, este autor concluye que las disputas en virtud de la Política Uniforme no son un objeto típico de las disputas relacionadas con la libre expresión en los países autoritarios.<sup>464</sup>

La incorporación de soluciones jurídicas nacionales puede afectar negativamente la Política Uniforme. Sin embargo, las reglas autónomas son vagas e incompletas. Cabe señalar que la aplicación de la Política debe incorporar siempre su objeto y su propósito limitado, ya que esta no pretende resolver todas las disputas que pueden violar el derecho en una marca comercial, sino únicamente los casos de la ciberocupación.

Si los Panelistas prestan una debida atención en esta limitación del alcance de la Política Uniforme, tal vez es razonable esperar que en muchos casos no tengan que recurrir a las legislaciones nacionales para la interpretación de la misma.

A pesar de las limitaciones explícitas, en muchas ocasiones los Paneles no se han abstenido de entrar en la discusión, y además han encontrado en una serie de decisiones que la Política Uniforme protege las indicaciones geográficas, los nombres personales de los famosos, entre otros.

Debido a que no se especifica como los Paneles deben aplicar las normas relativas a la elección del derecho, los Paneles tienen amplia discreción en la toma de esta decisión.

---

<sup>463</sup> SIMON, David A. "Empirical Analysis of Fair Use Decisions under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, An." *Boston College Law Review*, 2012, vol. 53, no 1., pág. 121.

<sup>464</sup> *Ibid.*, p. 121.



Como la Política Uniforme ha otorgado un alto nivel de flexibilidad a los Panelistas, ellos *de facto* ejercen el poder de toma de decisiones sin ningún mecanismo de control.

En tales acontecimientos no es de extrañar que, ante la falta de definiciones claras, los inconsistentes marcos legales se hayan convertido en uno de los temas más frecuentes en la crítica. Sin duda alguna, la falta de principios claros que guiarían la toma de decisiones ha causado una considerable incertidumbre acerca de la legislación aplicable y ha contribuido a generar diferencias entre las decisiones tomadas por los Paneles.

Además, los diferentes resultados en las disputas cuando se trata de dominios con fines expresivos, basados en hechos similares reflejan la falta de normas claras y aumentan la inconsistencia que se da en la práctica.

Un considerable número de decisiones ha considerado que el registro de un nombre de dominio que contiene el nombre de marca comercial acompañado con una palabra peyorativa es la evidencia *prima facie* de que el nombre de dominio fue registrado de mala fe.

Por esta razón, muchos comentaristas sostienen que existe un riesgo considerable de denegar la protección de la crítica legal. Estas preocupaciones no han tenido un impacto significativo en el cambio de la Política Uniforme hasta ahora. Según Norton, esto se debe a que la Política Uniforme fue creada por la ICANN, formalmente una corporación privada, y porque las decisiones de la Política Uniforme no son técnicamente vinculantes, dado que se puede impugnar la decisión ante el tribunal.

El lenguaje de la Política Uniforme arriesga a que los Panelistas hagan su propia determinación en cuanto a la aplicación de la normativa. En lugar de esto, Froomkin opina que se debería tratar de replicar lo que un tribunal de jurisdicción competente haría.<sup>465</sup> De hecho, en el contexto estadounidense, algunos Panelistas han considerado que el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda no puede afirmarse para mostrar la ausencia de mala fe.

---

<sup>465</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 642.

En la práctica, la Política Uniforme ha sido utilizada por los Paneles para transferir los nombres de dominio en los casos de los sitios de la crítica, donde los Paneles han igualado la dilución con lo que representa una crítica legítima, lo que invade la libertad de expresión. Además, en la doctrina estadounidense se sostiene que los Paneles en otros países pueden interpretar la dilución de forma mucho más amplia de lo que ha sido interpretado por los tribunales estadounidenses en casos de dilución.

Sin embargo, el lado más preocupante en relación con esto es que tales disputas deben ser resueltas por un tribunal.

Como adecuadamente señala Woodard, “estos casos se refieren a cuestiones complejas como la interacción de la libertad de expresión y el derecho del titular de una marca para proteger su marca, y por lo tanto no están incluidos entre los tipos de reclamaciones que puedan ser objeto de la Política Uniforme”.<sup>466</sup>

El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet se establecieron en el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, el cual describe los tipos de disputas que cubre este mecanismo de solución de controversias y claramente excluye la interacción en la libertad de expresión. Dentro del Informe se destaca que “la Política relega todas las disputas “legítimas” - tales como aquellas en las que ambas partes tienen los derechos de marca de larga data en el nombre cuando se registró como un nombre de dominio - a los tribunales; sólo los casos de registros abusivos están destinados a ser objeto de procedimiento administrativo de solución de controversias”.<sup>467</sup>

---

<sup>466</sup> “These cases involve complex issues such as the interplay of freedom of speech and a trademark owner’s right to protect its mark, and are therefore not included among the types of claims that can be brought under the UDRP.” WOODARD, Elizabeth C. “The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP.” *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169., pág. 1199.

<sup>467</sup> Véase Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy 4.1. c) The Recommended Policy Is Minimalist in its Resort to Mandatory Resolution. *In contrast to the policy currently followed by NSI, the policy adopted by the Board in Santiago, as set forth in the final WIPO report and recommended by the DNSO and registrar group, calls for administrative resolution for only a small, special class of disputes. Except in cases involving “abusive registrations” made with bad-faith intent to profit commercially from others’ trademarks (e.g., cybersquatting and cyberpiracy), the adopted policy*

La aplicación inconsistente de la Política Uniforme impide la toma de decisiones y socava la integridad de este mecanismo de resolución de controversias. Algunos Paneles descartan correctamente las afirmaciones de los demandantes en este tipo de casos.

Por ejemplo, en el caso *Lockheed Martin Corp. v. Dan Parisi*,<sup>468</sup> el Panel concluyó que “tanto el sentido común y una lectura clara del texto de la Política apoya la opinión de que un nombre de dominio que combina una marca con la palabra “suck” u otro lenguaje que indica claramente que el nombre de dominio no está afiliado con el propietario de la marca no puede considerarse confusamente similar a la marca”.<sup>469</sup>

Además, el Panel destacó que los casos federales de la jurisprudencia estadounidense siguen este mismo razonamiento, donde las palabras peyorativas anexadas a una marca comercial utilizada como nombre de dominio para los sitios web utilizados para discutir o criticar el negocio de la marca, no establecen una infracción.<sup>470</sup> Sin embargo, en el mismo caso, uno de los Panelistas, David E. Wagoner disintió de la conclusión, argumentando que en dicho caso, el nombre de dominio que combina una marca con la palabra “suck” puede ser considerado como “confusamente similar” a la marca en virtud

---

*leaves the resolution of disputes to the courts (or arbitrators where agreed by the parties) and calls for registrars not to disturb a registration until those courts decide. The adopted policy establishes a streamlined, inexpensive administrative dispute-resolution procedure intended only for the relatively narrow class of cases of "abusive registrations." Thus, the fact that the policy's administrative dispute-resolution procedure does not extend to cases where a registered domain name is subject to a legitimate dispute (and may ultimately be found to violate the challenger's trademark) is a feature of the policy, not a flaw. The policy relegates all "legitimate" disputes--such as those where both disputants had longstanding trademark rights in the name when it was registered as a domain name--to the courts; only cases of abusive registrations are intended to be subject to the streamlined administrative dispute-resolution procedure.* Disponible en: <http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm>

<sup>468</sup> *Lockheed Martin Corp. v. Dan Parisi*, WIPO Case No. D 2000- 1015 (26 de enero de 2001).

<sup>469</sup> “Both common sense and a reading of the plain language of the Policy support the view that a domain name combining a trademark with the word “sucks” or other language clearly indicating that the domain name is not affiliated with the trademark owner cannot be considered confusingly similar to the trademark.”

<sup>470</sup> Véase los casos *Bally Total Fitness v. Faber*, 29 F. Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998); *Lucent Technologies, Inc. v. LucentSucks.com*, 95 F. Supp. 2d 528, 535, E.D. Va. 2000).

de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, artículo 4 (a) (i).

Esto sugiere que la implicación de la confusión en los casos de la libertad de expresión inmanente supone la dificultad para discernir. Incluso dentro del mismo proveedor, invocando el mismo demandado, no existe consenso respecto al tema, lo que implica resultados opuestos. Aunque en el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walmartcanadasucks.com*,<sup>471</sup> el Panel administrativo demostró su escepticismo respecto a la pregunta si un nombre de dominio acompañado con la palabra “suck” jamás podría ser confusamente similar en virtud de la Política Uniforme, en el caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks*,<sup>472</sup> el Panel administrativo designado por el mismo proveedor considero tal caso un ejemplo de registro en mala fe que puede ser decidido aplicando la Política Uniforme.

Entonces, sorprende la opinión mayoritaria de que los nombres de dominio que consisten en una combinación de la marca con algunas palabras peyorativas son confusamente similares. Más aún sorprende que el razonamiento más común para explicar esta posición es que las personas que no hablan inglés no entenderán las palabras negativas, ya que estas no crean una característica distintiva porque Internet es un medio internacional y cualquier usuario de Internet que no habla Inglés no reconocerá el sentido peyorativo de la palabra, sólo se dará cuenta del signo distintivo en el nombre de dominio. Esto, teniendo en cuenta que en 2002, Holger Paul Hestermeyer ha identificado un problema importante con la Política Uniforme. Este autor señaló que el texto oficial de la Política Uniforme existe solo en inglés, entonces es sorprendente que las disputas “suck” no representan un estándar, pero al mismo tiempo la gente de habla no inglesa se somete a un procedimiento cuyo fundamento esta en inglés y no en el idioma del país del registrador y registro.

Los registradores utilizan su propia traducción de la Política Uniforme. Sin embargo, las traducciones no son completamente idénticas a la versión original. Muchas veces,

---

<sup>471</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walmartcanadasucks.com*, WIPO Case No. 2000-1104 (23 de noviembre de 2000).

<sup>472</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks*, WIPO Case No. D2000-0477 (20 de julio de 2000).

incluso las palabras que se supone que son traducciones literales resultan ser diferentes, especialmente cuando se trata de términos legales.<sup>473</sup>

En varias ocasiones, los Paneles han ignorado las limitaciones impuestas por el lenguaje de la Política y han transferido los nombres de dominio simplemente porque los registrantes de los nombres de dominio habían empañado a marcas comerciales.

Sin embargo, la dilución en relación con una marca comercial no elimina la obligación del titular de la marca de demostrar la mala fe respecto a la registración y el uso del nombre de dominio por su registrante.

Como señala Blackman, incluso la propia ICANN ha expresado su preocupación de interpretar la dilución por la degradación (tarnishment) de una manera más amplia comparando con la legislación relativa a la dilución y en su Informe ha limitado la dilución únicamente a los actos realizados con la intención de obtener una ganancia en el mercado.<sup>474</sup>

El Informe del Segundo Proceso de la OMPI en las notas finales indico que varios comentaristas de la Política Uniforme insistían que el concepto de la dilución por la degradación respecto al artículo 4 (c) (iii) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio necesita mas aclaración, ya que este instituto legal podría ser mal interpretado por aquellos que no están familiarizados con la legislación estadounidense y se podría aplicar de manera inapropiada para usos no comerciales de los nombres de dominio. Respecto a esto, dentro del Informe se señaló que “el personal no está convencido de que esto es el caso, pero de cualquier forma, desea señalar que dilución por degradación en 4 (c) del párrafo (iii) se limita a los actos realizados con la intención de obtener una ganancia en el mercado. El personal tiene la intención de tomar medidas para dar a conocer este punto”.<sup>475</sup>

---

<sup>473</sup> HESTERMEYER, Holger P. “Invalidity of ICANN's UDRP under National Law, The.” Minn. Intell. Prop. Rev., 2002, vol. 3, p. i.

<sup>474</sup> BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 242.

<sup>475</sup> Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy “*Staff is not convinced this is the case, but in any event wishes to point out that "tarnishment" in paragraph 4(c)*

Asimismo, el artículo 4 (c) (iii) de la Política Uniforme contempla que es posible demostrar los derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa al responder a la demanda, si el demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca en cuestión con ánimo de lucro. Está claro que este lenguaje reconoce la crítica, la parodia, aunque en la práctica en la interpretación de este artículo esto no ha sido claro, dado que se ha convertido en una fuente de decisiones incoherentes.

En los casos donde los Paneles se pronuncian sobre dominios expresivos se tiende a violar los derechos de la libre expresión, dado que los Panelistas interpretan los términos que establecen el requisito de la similitud confusa de una manera mucho más amplia de lo que lo interpretarían los tribunales. Los Panelistas justifican sus decisiones afirmando que la libre expresión no se aplica en estos casos simplemente porque los titulares de los nombres de dominio podrían haber ejercido su libertad de expresión mediante la selección de un nombre de dominio diferente, evitando la infracción.

Por ejemplo, en el caso *The Royal Bank of Scotland Group and National Westminster Bank v. Pedro Lopez and A&A System Solutions and Alberto Rodriguez*,<sup>476</sup> el Panel administrativo señaló que los registrantes han utilizado nombres de dominio que son idénticos y sustancialmente similares a las marcas de los demandantes y que esto tiene como consecuencia directa empañar las marcas.

Se señaló que “los registrantes pueden lograr adecuadamente su objetivo de crítica mediante la adopción de un nombre de dominio que no es idéntico o sustancialmente similar a las marcas de los demandantes. Dado el carácter gratuito de los medios de comunicación que posee Internet y el caótico envío de los correos no deseados que se ha convertido en una epidemia, no parece que uno pueda estar en plena libertad para

---

*(iii) is limited to acts done with intent to commercially gain. Staff intends to take steps to publicize this point.”*

<sup>476</sup> *The Royal Bank of Scotland Group and National Westminster Bank v. Pedro Lopez and A&A System Solutions and Alberto Rodriguez* WIPO Case No. D 2002-0823 (3 de diciembre de 2002).

utilizar un nombre o marca comercial de otro, simplemente reclamando el derecho de ejercer la libertad de expresión”.<sup>477</sup>

En base a esto, en el caso *The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez*,<sup>478</sup> el Panel administrativo decidió que acompañar a una marca comercial, especialmente a una marca notoriamente conocida, con la palabra “suck” no es suficiente para evitar que el nombre de dominio resulte ser confusamente similar a la marca.

Tales razonamientos abrogan considerablemente el efecto de las disposiciones relativas a la libre expresión. En los Estados Unidos de América, en relación con la libre expresión existe la jurisprudencia uniforme que otorga protección para la crítica pública en base de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.

En el caso *Taubman Co. v. Webfeats*,<sup>479</sup> la Corte encontró que el uso de la marca del demandante en un sitio de fans del demandado no se ha ejecutado en conflicto con la Sección 1114 de la Lanham Act. El uso de las marcas comerciales en combinación con la palabra “suck” en los nombres de dominio no comerciales no viola el *Lanham Act* dado que no existía el riesgo de confusión y por tal razón está protegido por la Primera Enmienda. La Corte concluyó que el uso de la marca comercial en el nombre de dominio *taubmansucks.com* es puramente una exposición de libertad de expresión y admitió que aunque el daño económico podría ser un efecto deseado del demandado, la Primera Enmienda protege un comentario crítico cuando no hay confusión en cuanto a la fuente, incluso cuando se trata de la crítica de un negocio. La Corte sostuvo “Encontramos que el nombre de dominio es un tipo de expresión pública, no es diferente en alcance que una valla publicitaria o un púlpito, y *Mishkoff* tiene un derecho de acuerdo con la Primera

---

<sup>477</sup> “Respondents' can very well achieve their objective of criticism by adopting a domain name that is not identical or substantially similar to Complainants' marks. Given the free nature of the media which is the Internet and the chaotic spamming that has become epidemic, it does not appear that one can be at full liberty to use someone else's trade name or trademark by simply claiming the right to exercise a right to freedom of expression.” *The Royal Bank of Scotland Group and National Westminster Bank v. Pedro Lopez and A&A System Solutions and Alberto Rodriguez* WIPO Case No. D 2002-0823 (3 de diciembre de 2002).

<sup>478</sup> *The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez*, WIPO Case No.D2003-0166 (9 de mayo de 2003).

<sup>479</sup> *Taubman Co. v. Webfeats*, 319 F.3d 770, 778 (6th Cir. 2003).

Enmienda a expresar su opinión acerca de Taubman, siempre y cuando su discurso no sea comercialmente engañoso, Lanham Act no puede ser convocada para evitarlo”.<sup>480</sup>

Por lo tanto, la crítica, como una afirmación particular sobre un nombre de dominio dentro de los suck sitios claramente cae dentro de la Primera Enmienda en los Estados Unidos de América. Una amplia interpretación de la similitud confusa por los Paneles administrativos infringe derechos de los titulares de dominio de Internet.

También, repentinamente ocurre que los Paneles no distinguen entre los requisitos de la registración y el uso en mala fe del nombre de dominio y la falta de la legitimidad por el registrante que tiene que demostrar el titular de la marca. A menudo ocurre que una vez que un Panel constata que un nombre de dominio es confusamente similar a una marca, se tiende a asumir que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.<sup>481</sup>

Es más, incluso cuando el demandado ejerce un derecho legítimo de crítica, los Paneles de la Política Uniforme tienden a determinar que tal uso de un nombre de dominio no puede ser un uso legítimo, extra orbitando el alcance de la Política.

La Política Uniforme obliga a los solicitantes de registro someterse al procedimiento administrativo obligatorio, pero del mismo modo, obliga a los titulares de las marcas probar los tres elementos esenciales previstos dentro del artículo 4 (a) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

Sin embargo, en la práctica se puede notar que a menudo no se tienen en cuenta los tres elementos esenciales como un conjunto. En algunos casos se decidió a favor de la parte demandada, cuando dos de los tres requisitos sustanciales están a favor del demandante, lo que es completamente erróneo, ya que la Política Uniforme establece

---

<sup>480</sup> “We find that the domain name is a type of public expression, no different in scope than a billboard or a pulpit, and Mishkoff has a First Amendment right to express his opinion about Taubman, and as long as his speech is not commercially misleading, the Lanham Act cannot be summoned to prevent it.”

<sup>481</sup> Véase por ejemplo el caso *The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez*, WIPO Case No.D2003-0166 (9 de mayo de 2003).



explícitamente que el demandante debe probar que cada uno de los tres elementos están presentes.

Más frecuente aún, no se analiza por separado el requisito de mala fe en el registro y la utilización del nombre de dominio de mala fe, como se requiere dentro de la Política. Por el contrario, se decide en base a todos los hechos presentados en su conjunto.

En el caso *Ingersoll-Rand Co. v. Gully*,<sup>482</sup> el Panel decidió que no se cumplió con las circunstancias previstas dentro del artículo 4 (b) de la Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, dado que se trataba de enlaces a sitios pornográficos, y que en consecuencia era poco probable que los usuarios de Internet que buscaban el sitio de la corporación estadounidense estarían confundidos respecto a si el titular de la marca patrocinaría estos sitios o aprobarían los productos o servicios que allí se ofrecen.

Sin embargo, el Panel ha decidido que el demandado ha registrado y ha utilizado los nombres de dominio en cuestión de mala fe, ya que el demandado no ha respondido a la oferta del titular de la marca para comprar los nombres de dominio en disputa. En este contexto, el Panelista se refirió al caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*.<sup>483</sup>

El hecho de que el demandado no ha respondido a la oferta del titular de la marca no es un requisito suficiente, ya que esto en virtud de la Política Uniforme no infringe los derechos del titular de la marca, por lo que no constituye mala fe.

Además, el Panel administrativo se refirió a la decisión de *Panavision International v. Toepen*,<sup>484</sup> y por esta razón decidió que existe mala fe en la registración y el uso de los nombres de dominio en disputa, a pesar de que este caso no es un caso de la Política Uniforme.

---

<sup>482</sup> *Ingersoll-Rand Co. v. Gully*, WIPO Case No. D2000-0021 (9 de marzo de 2000).

<sup>483</sup> *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003 (18 de febrero de 2000).

<sup>484</sup> *Panavision Int'l v. Toepen*, 945 F. Supp. 1296, 1304 (C.D. Cal. 1996).

No parece claro porque el Panel administrativo consideró que es necesario hacer una analogía con un caso anterior y seguir lo decidido, ya que la Política Uniforme no es un sistema de precedentes. La explicación de tal decisión puede buscarse en la nacionalidad del Panelista en este caso. Teniendo en cuenta que el único Panelista fue el abogado estadounidense M. Scott Donahey, esta decisión puede ser más entendible dado que el Panelista designado está acostumbrado diariamente a actuar dentro de un sistema de precedente ejerciendo su profesión.

Sin embargo, esta decisión merece una importante crítica. La infracción de la marca en base de la dilución se prevé dentro de la ACPA, pero no está dentro de lo previsto por la Política Uniforme, quiere decir, se limita a los actos realizados con la intención de obtener una ganancia en el mercado, así que referirse a la dilución por degradación no es aceptable.

Peor aún, el Panel omitió determinar si la marca comercial del demandante es una marca famosa, como se requiere cuando se trata de la dilución, destacando que tal determinación esta fuera del alcance de la Política Uniforme. “Por otra parte, sin decidir si la marca en cuestión es una marca “conocida” o “famosa”, la decisión que se encuentra actualmente fuera del alcance del mandato de este Panel administrativo, el Panel administrativo observa que la marca ha sido registrada y en uso continuo por casi 80 años. En este sentido, el Panel considera que el razonamiento de la dilución por degradación establecido en el caso de *Panavision Int'l v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296, 1304 (CD Cal. 1996), es aplicable a la situación actual, donde los nombres de dominio fueron utilizados por la parte demandada como enlaces a sitios pornográficos.”<sup>485</sup>

Esto es muy sorprendente, especialmente teniendo en cuenta que M. Scott Donahey tiene más que veinte años de experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual y trabaja como profesor universitario en esta materia.

---

<sup>485</sup> “Moreover, without deciding whether the trademark at issue is a “well-known” or “famous” mark, which decision is currently outside the scope of the mandate of this Panel, the Panel notes that the trademark has been registered and in continuous use for almost 80 years. In this regard, the Panel believes that the tarnishment rationale set out in the case of *Panavision Int'l v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296, 1304 (C.D. Cal. 1996), is applicable to the present situation, where the domain names were used by Respondent as links to pornographic sites.”

Asimismo, en la legislación estadounidense, tanto la *Lanham Act* como el *Anti-Dilution Act* requieren el uso comercial por la parte demandada para que un tribunal pueda fallar a favor del demandante, lo que en este caso no se estableció.

En este sentido, nos podemos cuestionar cual es la Política de resolución de controversias que el Panelista estaba leyendo en este caso. Como vemos, existe un peligro real de que los Paneles lleguen a pronunciarse sobre temas fuera de su alcance, mientras que sobre los temas que tienen que decidir, lo hacen de una manera errónea.

Además, teniendo en cuenta que el Panel decidió que no hay evidencia o sugerencia de que el uso de la demanda de los enlaces a sitios fue con el propósito de utilizarlos como sátira o como expresión legítima, Blackman señala que tal determinación está alcanzando proporciones constitucionales, y es de competencia exclusiva de los tribunales.<sup>486</sup>

Los Paneles no pueden pronunciarse sobre las temas de competencia exclusiva de los tribunales.

También, Blackman sostiene que la incorporación excesiva de la teoría de la dilución en estos casos en parte se debe a la falta de orientación de la ICANN. Mientras que el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet anunció la intención de limitar la dilución a “los actos realizados con la intención de obtener una ganancia comercial”, la ICANN no ha adoptado ninguna medida para promover su punto de vista.<sup>487</sup>

La Política Uniforme estipula que el objetivo del procedimiento administrativo es proteger a la marca. En este contexto no se subraya el punto que indica si debería tratarse de una marca registrada, ya que la idea dentro de la Política es alcanzar la protección de marcas comerciales contra la ciberocupación, tanto dentro del sistema de Derecho continental, como en el contexto del Derecho anglosajón.

---

<sup>486</sup>BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 243.

<sup>487</sup> Ibid., p. 243.

Dado que ambos tipos de marca consisten en derechos similares y se ven perjudicados por los comportamientos de la misma naturaleza, no existe causa por la cual se favorecerían a las marcas registradas en virtud de la Política Uniforme.

A pesar de esto, Froomkin argumenta que el procedimiento rápido empleado en la Política Uniforme, sin interrogatorio, sin el testimonio de expertos, y una mayor investigación de la ya existente, es inadecuado para determinar si un demandante tiene una marca common law.<sup>488</sup>

En base a algunos casos,<sup>489</sup> el autor sugiere que la Política Uniforme debería aplicarse únicamente a las marcas registradas, o en contrario, se necesitan desarrollar nuevas reglas de evidencia para hacer frente a la cuestión previa de si el demandante tiene una marca de common law o no.

Claramente, el autor destaca que el derecho a alegar una marca en el sentido del common law se debe limitar únicamente a las jurisdicciones que reconozcan dichas marcas. "Otorgar a los denunciantes de las jurisdicciones de derecho civil que no reconocen tales marcas un derecho a presentar una demanda en virtud de la Política Uniforme basado en conceptos del common law violaría el precepto básico que siempre debe ser parte de la Política Uniforme. Su función es la de imitar a un subconjunto de derecho marcario existente, no es crear un nuevo conjunto del derecho marcario de carácter global, no sancionable por las legislaciones correspondientes."<sup>490</sup>

---

<sup>488</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 698.

<sup>489</sup> Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd WIPO Case No. D2000-0210 (29 de mayo de 2000); Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com" Case No. D2000-0847 (12 de octubre de 2000); Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan, WIPO Case No. D2000-0596 (20 de julio de 2000); HELEN FOLSADE ADU known as SADE v. QUANTUM COMPUTER SERVICES INC, WIPO Case No. D2000-0794 (26 de septiembre de 2000).

<sup>490</sup> "To give complainants from civil law jurisdictions that do not recognize common law marks a right to bring a UDRP case based on common law concepts would violate the basic precept that should always inform the UDRP. Its function is to mimic a subset of existing trademark law, not to create a new set of global trademark rights unsanctioned by the relevant legislatures." FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." Brook. L. Rev., 2001, vol. 67, p. 605., pág. 699.

En resumen, Froomkin opina que la Política Uniforme debe explicar en más detalle qué tipo de pruebas se considerarán al determinar la existencia de una marca common law, o la Política Uniforme debería limitarse a la marca registrada.

Como un caso ilustrativo de la falta de uniformidad y desviación de la Política Uniforme es el caso *Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc.*<sup>491</sup> En este caso, la ciudad de Barcelona, España, solicitó la transferencia del nombre de dominio *barcelona.com* de la empresa demandada. En 1996, el señor Joan Nogueras ha registrado el nombre de dominio *barcelona.com*, ofreciendo información sobre la ciudad. También, el sitio ofrecía el desarrollo de sitios web y servicios de registro de nombre de dominio para la venta. Cabe destacar que durante el año 2000, el señor Nogueras Cobo y el Ayuntamiento de Barcelona iniciaron negociaciones con el objeto de lograr un acuerdo respecto al nombre de dominio *barcelona.com*. Como esto no resultó, el Ayuntamiento presentó una demanda ante la OMPI.

El Panel de la OMPI ordenó la transferencia del nombre de dominio al demandante. Según la decisión del Panel, el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona logró probar que todas sus marcas registradas contienen como elemento principal la palabra “Barcelona” y que esto indica que el nombre de dominio en disputa debería pertenecer al demandante.

Lo polémico de esta decisión del Panel se encuentra en el hecho de que se decidió que el demandante tenía “mejores derechos e intereses más legítimos” que el demandado respecto a la posesión del nombre de dominio en disputa. Especialmente teniendo en cuenta que en octubre de 1999 Nogueras incorporó *barcelona.com, Inc.* bajo las leyes de Delaware.

Al respecto de la conducta del demandado parece claro que existían elementos de mala fe por su parte, sabiendo que intentó negociar para realizar la transferencia del dominio *barcelona.com*.

---

<sup>491</sup> *Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc.*, WIPO Case No. D2000-0505 (4 de agosto de 2000).

Sin embargo, el razonamiento del Panel merece algunas críticas, ya que el Panel llegó a pronunciarse sobre las cuestiones fuera de las normas establecidas en la Política Uniforme, lo que presenta una práctica inaceptable. Como sabemos, las indicaciones geográficas no caen dentro del rango de la Política Uniforme.

Más importante aún, bajo la Ley 32 / 1988 de Marcas, vigente en España hasta la fecha del 9 de diciembre de 2001, quiere decir en el momento que se produjo la disputa, el Ayuntamiento no podía obtener un interés de marca en una designación geográfica puramente descriptiva que se refiere sólo a la ciudad de Barcelona. El artículo 11(1) letra h) de esta ley refiriéndose a las prohibiciones absolutas de registro previo que no podrían registrarse como marcas, preveía lo siguiente:

“Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal.”

Dado que en este caso, el demandado es una corporación de los Estados Unidos de América, en virtud de la *Lanham Act*, tampoco se podría obtener un interés de marca en una designación geográfica.<sup>492</sup>

Por lo tanto, se deduce que, tanto en virtud de la legislación española como la estadounidense, el derecho en el nombre de dominio barcelona.com debería haber sido tratado como un término geográfico puramente descriptivo. En consecuencia, esto excluiría la protección de la propiedad industrial y la ilegalidad respecto al nombre de dominio en este caso, dado que no existe ningún impedimento de registrar un nombre de dominio genérico con el motivo de venderlo.<sup>493</sup>

---

<sup>492</sup> Véase el artículo 15 U.S.C. §1052 (e) (2) “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it: e) Consists of a mark which 2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 1054 of this title.”

<sup>493</sup> Más de 500 de nombres de dominio de Internet en el mundo, los actuales propietarios han pagado por lo menos un millón de dólares o más de esa cantidad. El nombre de dominio genérico sex.com ha entrado

Los Panelistas a menudo olvidan que la Política Uniforme está destinada únicamente a combatir los casos de la ciberocupación y no a conceder alivio a cada registro de nombre de dominio que viole el derecho marcario. Este propósito de la Política Uniforme se reconoció incluso antes de su promulgación, teniendo en cuenta que dentro del *White Paper* se estipuló que “debe quedar claro que cualquiera que sea el mecanismo de solución de controversias que se pone en marcha por la nueva corporación, ese mecanismo debe orientarse hacia las disputas acerca de la ciberocupación y la piratería cibernética y no a la solución de controversias entre dos partes con intereses legítimos en pugna en una marca en particular. Cuando se trata de los derechos legítimos en pugna, las disputas se resuelven en un tribunal apropiado”.<sup>494</sup>

No obstante, las disposiciones vagas dentro de la Política Uniforme a veces se interpretan inadecuadamente, y los Paneles resuelven las disputas que deberían resolverse ante los tribunales. Del mismo modo, se extiende sustancialmente el alcance de la propiedad industrial y se obliga a realizar la transferencia del nombre de dominio en disputa sin ningún respaldo legal.

Las carencias de la Política Uniforme han dado lugar a inconsistencia en las decisiones de los Paneles administrativos.

---

en la historia, entrando en el Libro Guinness de los Récords como el nombre de dominio de Internet más caro, se vendió en el 2010, por un precio de 13 millones de dólares.

Sin embargo, en febrero de 2015, se anunció que la empresa china de seguridad de Internet Quihoo360 pagó 17 millones de dólares americanos por el nombre de dominio 360.com. Aunque la empresa no ha confirmado nada, esto sería el dominio más caro del mundo actualmente, al derrocar el trono del sex.com. Para más información véase <http://www.ibtimes.com/chinas-qihoo-360-pays-reported-17-million-360com-bid-boost-global-profile-1808274>

Algunos de los dominio más caros son:

Fund.com: 9.999.950; Porn.com: 9.500.000, Diamond.com: 7.500.00 dólares; Slots.com — 5. 500 000 dólares; Toys.com: 5.100.000 dólares; Clothes.com: 4.900.00 dólares; Medicare.com — 4.800.000 dólares; IG.com — 4.700.000 dólares; MI.com — 3.600.000 dólares. La información disponible en <http://www.blic.rs/IT/482534/Samo-jedno-com-u-istoriji-je-kostalo-vise-od-10-miliona-dolara--pogodite-koje?ref=fbblic>

<sup>494</sup> “Further, it should be clear that whatever dispute resolution mechanism is put in place by the new corporation, that mechanism should be directed toward disputes about cybersquatting and cyberpiracy and not to settling the disputes between two parties with legitimate competing interests in a particular mark. Where legitimate competing rights are concerned, disputes are rightly settled in an appropriate court.” White Paper, disponible en: <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/white-paper-2012-02-25-en>

En algunos casos los Paneles correctamente han reconocido los límites de la Política Uniforme negándose a ordenar la transferencia de los nombres de dominio sobre la base de que la existencia de cuestiones jurídicas inapropiadas para la resolución en virtud de la Política, sugiriendo a las partes acudir a la justicia ordinaria.<sup>495</sup>

Como un Panel ha sostenido “este Panel no es un tribunal general de nombres de dominio, y la Política no está diseñada para juzgar cualquier tipo de disputa que se relaciona de alguna manera con los nombres de dominio. Por el contrario, la Política está diseñada estrechamente para aplicarse particularmente a la ciberocupación”.<sup>496</sup>

Sin embargo, dada la flexibilidad de la cual disponen los Panelistas aplicando la Política Uniforme, tales decisiones no representan una práctica común.

Como señala Woodard, la flexibilidad puede haber parecido una meta loable y una en consonancia con el espíritu del procedimiento administrativo, pero expresa el temor en cuanto a si los beneficios superan a los costos de los resultados inconsistentes y otros efectos secundarios indeseables que acompañan a ellos. “Parece probable que el mejor camino para la Política Uniforme ahora sería proporcionar menos libertad a los árbitros y más estructura, que está en consonancia con los sistemas de arbitraje en que se modeló.”<sup>497</sup>

En cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica del nombre de dominio no existe una postura clara, lo que da lugar a la falta de seguridad jurídica. Estableciendo un criterio orientador del concepto jurídico detrás de este fenómeno se determinaría el alcance del derecho del cual dispone un titular del nombre de dominio.<sup>498</sup>

---

<sup>495</sup> Véase *Telaxis Communications Corp. v Minkle*, WIPO Case No. D2000-0005 OMPI (05 de marzo 2000); *Adaptive Molecular Tech., Inc. v. Woodward*, WIPO Case No. D2000-0006 (28 de febrero de 2000).

<sup>496</sup> “This panel is not a general domain name court, and the policy is not designed to adjudicate all disputes of any kind that relate in any way to domain names. Rather, the Policy is narrowly crafted to apply to particular type of abusive cybersquatting.” *Thread.com, LLC v. Poploff*, WIPO Case No. D2000-1470 (05 de enero 2001).

<sup>497</sup> “It seems likely that the best course for the UDRP now would be to provide less freedom to panelists and more structure, which is keeping with the arbitration systems on which it was modeled.” WOODARD, Elizabeth C. “The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP.” *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ*, 2008, vol. 19, p. 1169., pág. 1200.

<sup>498</sup> Véase el capítulo I.



Como ya vimos, los Registros tienden a reducir al mínimo los derechos que se derivan a sus clientes. De su particular interés es asegurarse que cualquiera que sea la naturaleza de estos derechos, se evite su cualificación como “propiedad”, por lo que prefieren caracterizar su relación con el registrante del nombre de dominio como un contrato de servicio.

De que la naturaleza precisa del derecho que se adquiere mediante la celebración de un contrato de registro de nombre de dominio de Internet es controversial, demuestra la terminología empleada por la doctrina. Dado que la posesión en los bienes y derechos puede tenerse en uno de dos conceptos: o en el de dueño, o en el tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona, en la literatura se utilizan ambos términos legales cuando se hace referencia al registrante del nombre de dominio de Internet.

Esto sugiere que su forma de poseer, ya sea en virtud del titular o de tenedor, en la doctrina no está establecida uniformemente. Esta diferencia no es menor, teniendo en cuenta que la posesión en concepto de titular tiene la protección interdictal, mientras que la posesión en concepto de tenedor se refiere a la tenencia de una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad. La mera tenencia se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño.

El significado etimológico de la palabra “nombre de dominio” sugiere la posesión en el sentido de tener, ocupar, detentar, disfrutar una cosa. En este sentido se puede afirmar que un nombre de dominio de Internet no se refiere a la tenencia, ya que esta supone la presencia del *corpus* y falta del *animus domini*, ya que el tenedor reconoce como dueño de la cosa a otra persona.

Sin embargo, en la jurisprudencia estadounidense, los tribunales concluyen que los nombres de dominio son un derecho de propiedad.<sup>499</sup> Esto significa que están sujetos al debido proceso sustantivo y procesal, que no está de acuerdo con la Política Uniforme.

---

<sup>499</sup> Véase por ejemplo los casos *Umbro International, Inc. v. 3263851 Canada Inc.* No. 174388 (Va. Cir. Ct. Fairfax Cty. (Feb. 3, 1999); *Kremen v. Cohen*, 337 F.3d 1024, 1033–34 (9th Cir. 2003).

Principalmente, esta falta de concordancia supone el extremadamente rápido procedimiento de la Política Uniforme y las reglas relativas a la notificación del demandado. A pesar de que el proveedor de la disputa tiene la obligación de notificar inmediatamente la fecha de inicio del procedimiento administrativo al demandante, al demandado y al (los) registrador (es) correspondiente (s), de acuerdo con el artículo 2 (a) del Reglamento para una política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio, se considera que la notificación fue debidamente realizada cuando se determina que la parte demandada efectivamente recibió o cuando el proveedor empleó los medios disponibles para lograr hacer llegar la notificación al demandado que conducen a la suposición de que la notificación se realizó correctamente.

Dado que la notificación llega al demandado en base de la presunción de la correcta entrega, esto significa que la notificación se considera efectiva desde el momento en que se realizó el envío al demandado, en lugar de la fecha en que el demandado realmente ha recibido la notificación, por lo que se hace posible para el demandado perder el nombre de dominio sin ni siquiera recibir la notificación, ya que el Panel decidirá de acuerdo con las normas relativas a la rebeldía. El artículo 5 (e) del Reglamento para una política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio prevé que sin la contestación de la parte demandada, el Panel administrativo decidirá la disputa basándose únicamente en la demanda. Como consecuencia de esto, un considerable número de las sentencias se dictó en rebeldía. Esto, junto con los porcentajes de victoria de los demandantes en tales casos ha sido fuertemente criticado en la teoría.

Norton señala que estos fenómenos indican un problema más grave, ya que conducen a la privación errónea de propiedad. De acuerdo con la Política Uniforme, el titular del nombre de dominio debe presentar una demanda en un tribunal de jurisdicción competente para impugnar la decisión del Panel administrativo. “Esto tiene el efecto extraño de obligar al propietario de un nombre de dominio a presentar una demanda para mantener un derecho de propiedad.”<sup>500</sup>

---

<sup>500</sup> “This has the bizarre effect of forcing the owner of a domain name to file a lawsuit to retain a property right.” NORTON, Ben. “Constitutional Internationalization of ICAAN's UDRAP.” *Ariz. J. Int'l & Comp. L.*, 2012, vol. 29, p. 137., pág. 152.

Si el nombre de dominio realmente representa un derecho de propiedad, entonces como afirma Norton, el procedimiento de la Política Uniforme parece violar la normativa constitucional y salvaguardias legales contra la privación ilegal de la propiedad.<sup>501</sup>

Las Constituciones nacionales *ex jure* garantizan que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por la ley o eventualmente por la causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con la ley. El expropiado podrá reclamar el acto expropiatorio para proteger sus derechos constitucionales, lo que supone la audiencia, ya que estos derechos sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria.

Esto no concuerda con la Política Uniforme, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo no garantiza el derecho a una audiencia, y no contiene ningún mecanismo de apelación.

Además, los Códigos de procedimiento civil de distintos Estados generalmente prevén que en toda gestión judicial, la primera notificación a las partes deberá realizarse personalmente. En los casos cuando esto se demuestra ser imposible, la copia de la demanda debe ser entregada en el lugar donde la persona ejerce su profesión o empleo y si por alguna razón no es posible entregar las copias de la demanda a los que se encuentran en el domicilio de la parte o el lugar donde esta ejerce su profesión o empleo, se fijará un aviso dentro del tribunal competente, en un lugar accesible al público.

La Política Uniforme no cumple con los estándares de garantías procesales garantizadas por las Constituciones y los Códigos de procedimiento civil dentro de los diferentes ordenamientos jurídicos. Sin embargo, dentro de los países que pertenecen a la tradición legal del sistema continental, esta problemática es compleja teniendo en cuenta la falta de cualificación de los nombres de dominio por los legisladores.

Los NIC (Network Information Center) nacionales pueden adoptar las reglas suplementarias relativas a los dominios de primer nivel de tipo geográfico que difieren de la Política Uniforme. A pesar de que las organizaciones nacionales pueden desarrollar

---

<sup>501</sup> NORTON, Ben. "Constitutional Internationalization of ICAAN's UDRAP." *Ariz. J. Int'l & Comp. L.*, 2012, vol. 29, p. 137., pág. 153.

las propias normas operativas, en la práctica estas no difieren significativamente de la Política Uniforme. Estas reglas imponen básicamente el mismo procedimiento con un formato que no se ocupa de llevar el procedimiento en línea con las legislaciones nacionales.

Esto es evidente en el ámbito de la libre expresión. Las Constituciones garantizan la libertad de expresión como un derecho fundamental. El derecho constitucional reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Como señala Norton, las disposiciones constitucionales relativas a la libertad de expresión se han interpretado en un sentido amplio. Este autor hace referencia al caso de la jurisprudencia constitucional española S.T.C 236/2007, de 7 de noviembre de 2007, conocido como el caso de Librería Europa.<sup>502</sup>

Este caso se refiere a la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 607.2 del Código penal cuyo texto prevé lo siguiente: “La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos (de genocidio y afines) tipificados en el apartado anterior de este artículo o pretenden la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos se castigará con la pena de prisión de uno a dos años”.

La cuestión de la constitucionalidad planteada ante el Tribunal Constitucional se refería a la posible incompatibilidad con el derecho a la libre expresión reconocido por la Constitución española dentro del artículo 20 (1).<sup>503</sup>

El Tribunal Constitucional concluyó que “la libertad de expresión comprende la libertad de crítica aún cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura,

---

<sup>502</sup> NORTON, Ben. “Constitutional Internationalization of ICAAN's UDRAP.” *Ariz. J. Int'l & Comp. L.*, 2012, vol. 29, p. 137., pág. 153.

<sup>503</sup> En este caso, el propietario de la Librería Europa, Pedro Varela, comercializaba los materiales en los que se incitaba a la discriminación de los judíos, incluyendo la negación del genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Varela fue condenado como autor de un acto genocidio de acuerdo con el artículo 607.2 del Código penal a la pena de prisión de dos años. En base de recurso de apelación, se planteó la cuestión de la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con dicho artículo.

sin los cuales no existe sociedad democrática.” El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del delito de negación

del genocidio, en la medida en que se criminaliza la expresión que no incite directamente crímenes como el genocidio.

Si bien es cierto que la libertad de expresión representa uno de los pilares fundamentales de la democracia, ya que permite promover el pluralismo político como un elemento esencial para fortalecer los sistemas democráticos, la sentencia del Tribunal Constitucional español demuestra que es indudable que bajo la libertad de expresión como un derecho fundamental encuentran amparo no sólo aquellas opiniones defensoras de las instituciones democráticas, sino que además, son legítimas expresiones que incluyen un considerable nivel de controversia, ya que pueden afectar a determinadas estructuras de la sociedad.

No obstante, somos de la opinión que en vez de declarar la inconstitucionalidad del delito de negación del genocidio, hubiera sido más prudente aplicar tal instituto de acuerdo con la prescripción del Código Penal, interpretando la intencionalidad del autor. Esto, especialmente teniendo en cuenta los Tratados relativos a esta materia que deben servir como modelo a la hora de interpretar los derechos fundamentales y que obligan al Estado de España.

Estas son, el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales; la Recomendación No. 9 de política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, adoptada el 25 de junio de 2004 en la que se recomienda a los Estados miembros que “aseguren que el Derecho Penal en el ámbito de la lucha contra el racismo abarque el antisemitismo y penalice los siguientes actos antisemitas cuando se cometan intencionadamente”; el Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista o xenófoba cometidos a través de sistemas informáticos, elaborado en el seno del Consejo de Europa, en cuyo artículo 6 (1) se prevé que: “cada Parte adoptará las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar la siguiente conducta como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionadamente y sin derecho: difundir o poner a disposición del público de otro modo, por medio de un sistema

informático, material que niegue, minimice burdamente, apruebe o justifique actos constitutivos de genocidio o crímenes contra la humanidad, tal como se definen en el derecho internacional y reconocidas como tales por una decisión definitiva y vinculante del Tribunal Militar Internacional, constituido en virtud del Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, o de cualquier otro tribunal internacional establecido por los instrumentos internacionales pertinentes y cuya jurisdicción haya sido reconocida por esa Parte.”

El derecho de libre expresión es indispensable para la sociedad moderna, tratándose de un derecho humano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 lo señala en el artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Parecería que este lenguaje protege las críticas como las que se encuentran en línea con los casos que involucran los nombres de dominios con fines expresivos, generalmente manifestados dentro de los “suck” sitios. No obstante, en esos casos, los Panelistas de la Política Uniforme no se han abstenido a fallar a favor de los titulares de la marca, por lo que la aplicación de la Política Uniforme no está en línea con los principios generales del derecho ni tampoco con la constitucionalidad de los ordenamientos jurídicos nacionales.

El derecho de la libre expresión esta proclamando dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 en el artículo 10, al igual que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este derecho no es absoluto, ya que dentro de los ordenamientos jurídicos se reconocen los límites a este derecho humano, cuando este entra en conflicto con otros valores o derechos de las determinadas sociedades.

Como un caso ilustrativo, Norton señala a Irlanda. El artículo 40 de la Constitución irlandesa garantiza el derecho a la libre expresión. Dentro del artículo 40 (6) (i) se contempla lo siguiente: “El Estado garantiza la libertad para el ejercicio de los siguientes

derechos, con sujeción al orden público y la moralidad: El derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus convicciones y opiniones. La educación de la opinión pública es, sin embargo, una cuestión de gran importancia para el bien común, el Estado hará todo lo posible para asegurarse de que los órganos de la opinión pública, como la radio, la prensa, el cine, al mismo tiempo preservando la legitimidad de la libertad de expresión, incluyendo críticas a la política del Gobierno, no se utilizará para socavar el orden público o la moral o la autoridad del Estado. La publicación o expresión de los materiales blasfemos, sediciosos o indecentes es un delito que se castigará conforme a la ley.”<sup>504</sup>

En el caso *Corway v Independent Newspapers*,<sup>505</sup> la Corte se enfrentó con un caso donde el demandante alegó que la caricatura y el título dentro del periódico se pensaron para insultar los sentimientos y las convicciones religiosas de los lectores católicos en general, tratando el sacramento de la Eucaristía como objeto de burla y escarnio. En consecuencia, se demandó al periódico por difamación blasfema específicamente prohibida en Irlanda.

A pesar de que la influencia de catolicismo es muy dominante en la cultura irlandesa, la Corte Suprema de Irlanda se negó a aplicar la normativa relativa a la blasfemia, considerando que el término de la blasfemia no es demasiado claro para pasar el examen en virtud de la garantía de la libertad de expresión en la Constitución irlandesa,

---

<sup>504</sup> *“The State guarantees liberty for the exercise of the following rights, subject to public order and morality: –The right of the citizens to express freely their convictions and opinions.*

*The education of public opinion being, however, a matter of such grave import to the common good, the State shall endeavour to ensure that organs of public opinion, such as the radio, the press, the cinema, while preserving their rightful liberty of expression, including criticism of Government policy, shall not be used to undermine public order or morality or the authority of the State. The publication or utterance of blasphemous, seditious, or indecent matter is an offence which shall be punishable in accordance with law.*

*Ráthaíonn an Stát saoirse chun na cearta seo a leanas a oibriú ach sin a bheith faoi réir oird is moráltachta poiblí: – Ceart na saoránach chun a ndeimhní is a dtuairimí a nochtadh gan bac. Ach toisc oiliúint aigne an phobail a bheith chomh tábhachtach sin do leas an phobail, féachfaidh an Stát lena chur in áirithe nach ndéanfar orgain aigne an phobail, mar shampla, an raidió is an cineama, a úsáid chun an t-ord nó an mhoráltacht phoiblí nó údarás an Stáit a bhonnhriseadh. San am chéanna coimeádfaidh na horgain sin an tsaoirse is dleacht dóibh chun tuairimí a nochtadh agus orthu sin tuairimí léirmheasa ar bheartas an Rialtais. Aon ní diamhaslach nó ceannairceach nó graosta a fhoilsíú nó a aithris is cion inphionóis é de réir dlí.”* Ir. Const., 1937, art. 40 (6) (i)

<sup>505</sup> *Corway v Independent Newspapers* [1999] 4 IR 485.

ya que la ausencia de una definición legislativa de blasfemia imposibilitó decidir en qué consiste la infracción.

La Corte sostuvo que la caricatura puede haber sido de mal gusto, pero no hubo insulto previsto. Destacando las garantías constitucionales de la libertad de conciencia, de religión y de expresión, y la igualdad ante la ley, se determinó que ninguna de las disposiciones del demandante ha sido invocada con éxito.

“Esta decisión está en fuerte contraste con la visión estrecha de la Política Uniforme del derecho a la libertad de expresión, ilustrando tanto su amplia construcción de la frase “confusamente similares” como su visión estrecha sobre los “derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio” del demandado.”<sup>506</sup> Incluso en los países con una fuerte limitación de la libre expresión se reconocen los casos, que la Política Uniforme excluiría.

Cabe decir que los requisitos sustantivos dentro de la Política Uniforme guardan significativa similitud con las disposiciones nacionales relativas a las marcas. Al igual que dentro de la mayoría de las legislaciones nacionales, la Política Uniforme prevé la defensa en los casos del uso justo. No obstante, la forma en que se aplican difiere significativamente.

Esto ocurre porque los Panelistas tienden a ignorar o no ponen demasiada atención a las defensas de uso justo incorporado en el segundo elemento requerido por las normas de la Política Uniforme, lo que requiere una muestra de que el registrante no tenía derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.<sup>507</sup>

Los Panelistas de la Política Uniforme amplían el alcance de la protección de la marca más allá de lo previsto por las legislaciones nacionales. Los Paneles administrativos tienden a centrarse en si existe similitud confusa considerando el requisito de si el

---

<sup>506</sup> “This decision stands in stark contrast to the UDRP’s narrow view of the right to free speech, illustrated both through its extremely broad construction of the phrase “confusingly similar” and its narrow view of the respondent’s “rights or legitimate interests in the domain name.” NORTON, Ben. “Constitutional Internationalization of ICAAN’s UDRAP.” *Ariz. J. Int’l & Comp. L.*, 2012, vol. 29, p. 137., pág. 156.

<sup>507</sup> Véase el artículo 4 (b) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.



demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el dominio como un mero factor en vez de observar este requisito como un elemento sustantivo.

Asimismo, dentro de algunas legislaciones, una marca está protegida únicamente para los productos o servicios para los que fue registrada. “Al ignorar los derechos legítimos de los demandados en un nombre de dominio por cualquier razón no relacionada con los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, los Paneles de la Política Uniforme efectivamente expanden esa protección de la marca a cualquier uso de la marca.”<sup>508</sup> Estos resultados de la Política Uniforme no están acorde con las legislaciones nacionales y están fuera de lo previsto por los legisladores.

Por lo general, dentro de las legislaciones nacionales se requiere que el demandante establezca que el demandado está utilizando una marca idéntica en relación con productos o servicios idénticos; o una marca similar en relación con los bienes o servicios similares a aquellos para los que fue registrada la marca, lo que crea un riesgo de confusión ; o una marca idéntica o similar en relación con productos o servicios que no son similares a aquellos para los que fue registrada la marca, sino que al hacerlo, el demandado está perjudicando la marca del demandante.

Al ignorar el requisito del uso justo previsto dentro de la Política Uniforme o no prestar atención adecuada a este requisito, no sólo que no se están resolviendo las disputas de acuerdo con las normas de la misma Política Uniforme, sino además, esto conduce a un conflicto directo con las legislaciones nacionales.

Haciendo caso omiso a los derechos o intereses legítimos que el demandado tiene en un nombre de dominio de Internet infringe la defensa del uso justo. Esto es más evidente aún en las legislaciones que enumeran específicamente una serie de usos razonables de una marca que no constituyen la infracción.

La defensa legal de uso justo indica una clara intención por parte de las legislaciones nacionales para limitar la carga sobre el público al asegurar que usos justos están

---

<sup>508</sup> “By ignoring respondents’ legitimate rights in a domain name for any reason not related to the goods or services for which the trademark was registered, UDRP panels effectively expand such trademark protection to *any* use of the mark.” NORTON, Ben. “Constitutional Internationalization of ICAAN's UDRAP.” *Ariz. J. Int'l & Comp. L.*, 2012, vol. 29, p. 137., pág. 160.

protegidos. Esto plantea preocupaciones reales acerca de la legitimidad y constitucionalidad de la resolución de las disputas sobre los nombres de dominio registrados bajo los códigos nacionales.<sup>509</sup> La falta de estándares claros puede llevar a ambos extremos al aplicar la Política Uniforme.

Además, al ignorar esta defensa prevista por la Política Uniforme, los Panelistas tienden a favorecer los titulares de las marcas, lo que puede señalar un sesgo importante.

### **3. El favoritismo de Estados Unidos de América**

Un estudio de David Simon ha demostrado que al decidir los casos que involucran a los demandados de los Estados Unidos de América, los Paneles administrativos aplican la legislación estadounidense con más frecuencia comparado con las disputas que involucran a los demandados de otros países. Asimismo, cuando se asignan los Panelistas estadounidenses para resolver las disputas, ellos citan la legislación estadounidense con más frecuencia comparado con los Panelistas de otras nacionalidades. De hecho, los Panelistas de otros países hacen referencia a alguna ley nacional con muy poca frecuencia (en menos de 12% de los casos).

Estos fenómenos ocurren dado que los Panelistas de Estados Unidos de América se designan en la mayoría de los casos donde al menos una de las partes es de Estados Unidos de América. Otros Paneles, por el contrario, deciden la mayoría de los casos en los que ninguna de las partes comparte la misma nacionalidad con el Panelista (s).

El impacto de este análisis es significativo dado que el demandado ganó cada caso en el que un Panel estadounidense aplicó la legislación estadounidense. El análisis demuestra que en los casos donde se discutía el requisito del uso justo de un nombre de dominio por la parte demandada, los Panelistas estadounidenses ofrecen, y los demandados estadounidenses reciben un trato más favorable comparando con los resultados de los Panelistas y los demandados de otros países. En consecuencia, David

---

<sup>509</sup> NORTON, Ben. "Constitutional Internationalization of ICAAN's UDRAP." *Ariz. J. Int'l & Comp. L.*, 2012, vol. 29, p. 137., pág. 155.

Simon se refiere a estos fenómenos como “el favoritismo de Estados Unidos de América”.

Como el autor destaca, aunque varios estudios empíricos han analizado diversos aspectos de la Política Uniforme, ninguno ha examinado específicamente esta defensa de uso justo en más detalle. La defensa de uso justo supone que el demandado puede afirmar ciertas defensas mostrando que tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio, tal como lo estipula el artículo 4 (a) (ii) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

Para los efectos del artículo 4 (a) (ii) dentro del artículo 4 (c) se enumeran las circunstancias que servirán como prueba de los derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Una de estas circunstancias que se exponen dentro de dicho artículo se refiere al “uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.”<sup>510</sup>

Se supone que el propósito de esta defensa de uso justo es garantizar que el derecho de la libre expresión este protegido por la Política Uniforme. Como vimos anteriormente, la falta de estándares respecto a la libre expresión se ha convertido en el blanco de mayor crítica doctrinal.

El análisis empírico de Simon ha examinado primicialmente cómo los Paneles de la OMPI aplican la Política Uniforme en los casos de uso justo. Para este propósito, el autor recogió los casos decididos entre el 1 de enero de 1999 y el 24 de septiembre 2010. El autor se decidió por analizar únicamente las decisiones emitidas por la OMPI, dado que se trata del proveedor de las disputas sobre los nombres de dominio de Internet más popular.

---

<sup>510</sup> Véase el artículo 4 (c) (iii) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

El propósito primordial del análisis fue determinar si la nacionalidad tanto de los demandados como de los Panelistas que se asignan influye en el resultado de los casos de uso justo.

Los dos hallazgos más importantes del estudio de cerca de más de mil decisiones de la Política Uniforme emitidas por la OMPI entre 1999 y 2010, son que los demandados ciudadanos de los Estados Unidos de América tienen más posibilidades de lograr éxito en la defensa de uso justo comparando con los demandados de otros países y que en los casos cuando se asignan los Panelistas de los Estados Unidos de América a resolver la disputa, ellos están más propensos que los de otros países a encontrar que el uso de un nombre de dominio es justo.

Los resultados empíricos han demostrado que los demandados estadounidenses ganaron el 35% del tiempo en los casos de uso justo, comparando con tan sólo 17% de otros países. Estas diferencias son estadísticamente significativas, ya que los demandados estadounidenses ganaron dos veces más en comparación con los demandados de otros países. Asimismo, los Paneles administrativos compuestos por los Panelistas estadounidenses eran más propensos a encontrar el uso justo que los Paneles no estadounidenses. En un porcentaje de 36% los demandados han logrado la victoria cuando los Panelistas estadounidenses resolvieron los casos, comparando con tan solo el 20% de los otros Paneles.

Del mismo modo, Simon investigó la diferencia entre el porcentaje de victorias de los demandados en relación con la nacionalidad de los Panelistas y dependiendo del hecho de si se trata de los dominios de Internet con fines expresivos o no. Los resultados demostraron que la diferencia en el porcentaje de victorias entre los Paneles compuestos por los Panelistas estadounidenses y residentes de otros países fue significativa para los dominios críticos, pero no para los casos que no involucran libre expresión. La nacionalidad de los demandados y los Panelistas no es relevante en los casos que se refieren al registro y el uso de los nombres de dominio con fines no expresivos. Sin embargo, en caso contrario, se mostró que la nacionalidad es un factor que influye en el resultado de la disputa, lo que sugiere que los Paneles de la OMPI aplican las disposiciones relativas a la defensa de uso justo de manera más favorable a los

demandados que comparten la misma nacionalidad, favoreciéndolos en comparación con los otros demandados.

En totalidad de los casos relativos a la defensa del uso justo, los Paneles citaron la ley estadounidense el 30% de las veces, mientras que otras legislaciones nacionales fueron aplicadas sólo el 6% de las veces. En el 64% restante de los casos de uso justo, los Paneles no hicieron referencia a ninguna legislación nacional.

Asimismo, los Paneles citaron la legislación estadounidense en el 41% de los casos que involucraron a los demandados estadounidenses. Los Paneles administrativos compuestos por los Panelistas estadounidenses citaron la normativa estadounidense 47% de las veces. Por el contrario, la legislación estadounidense fue citada en sólo 15% de los casos con demandados de otros países.

Del mismo modo, en los casos de los demandados estadounidenses, el análisis demostró que los Paneles administrativos nunca aplicaron ninguna legislación extranjera. Sin embargo, en los casos en que el demandado no era de los Estados Unidos de América, los Paneles han aplicado la legislación extranjera en un 12% de las veces.

El análisis de la influencia de la nacionalidad de los Panelistas que se asignan a resolver las disputas, pone de relieve una preocupación más amplia, dado que es poco claro como los proveedores asignan determinados Panelistas y cómo ellos deciden los casos.

En particular, varios estudiosos se refieren a la capacidad de los Paneles a suprimir la libre expresión mediante el control de nombre de dominio, y expresan la preocupación de que los proveedores son parciales a favor de los demandantes.<sup>511</sup>

“Sin embargo, ninguno de estos estudios, ha examinado como las disposiciones específicas de la Política Uniforme influyen en la capacidad de los individuos para

---

<sup>511</sup> SIMON, David A. “Empirical Analysis of Fair Use Decisions under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, An.” *Boston College Law Review*, 2012, vol. 53, no 1., pág. 79.

“hablar” a través de los nombres de dominio que incorporan marcas - tratándose de un tema de creciente importancia.”<sup>512</sup>

La Política Uniforme únicamente explica en términos generales el procedimientos de la selección tanto de los tres miembros del Panel como de un sólo miembro. En realidad, se sabe poco acerca de cómo los proveedores de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio de Internet seleccionan a los Panelistas específicos.

A pesar de que los proveedores de resolución de disputas sostienen que la asignación de los Panelistas se realiza de forma aleatoria, existen estudios empíricos que demuestran todo lo contrario. El estudio de Geist revela que la influencia en la composición de los Paneles es el factor más relevante en la determinación de los resultados de los casos.<sup>513</sup>

El análisis de Simon demuestra que la mayoría de los casos que se asignan a los Panelistas estadounidenses involucran a los demandados que comparten la misma nacionalidad. Sólo en un 27% de los casos que se refieren al uso justo, se asignan los Panelistas no estadounidenses cuando los demandados son de Estados Unidos de América.

Además, es bastante llamativo el dato de que los Panelistas estadounidenses resolvieron el 46% de todos los casos de uso justo. Esto, teniendo en cuenta que en el momento de realizar el estudio, dentro de la lista de los Panelistas de la OMPI, sólo el 24% entre la composición de la lista eran de los Estados Unidos de América, y el 76 % de otros países.

---

<sup>512</sup> “None of these studies, though, examined how specific provisions of the UDRP impact individuals’ ability to “speak” using domain names that incorporate trademarks—an issue of growing importance.” SIMON, David A. “Empirical Analysis of Fair Use Decisions under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, An.” *Boston College Law Review*, 2012, vol. 53, no 1., pág. 79.

<sup>513</sup> Véase el capítulo VII- 1.3. Forum shopping.

Básicamente, aunque los Panelistas estadounidenses comprendían el 24% de todos los Panelistas dentro del Centro de la OMPI, decidieron el 45% de todos los casos de uso justo.

De esto se desprende la conclusión que dentro del Centro de la OMPI, los Panelistas no se asignan de acuerdo con la representación proporcional en base a criterio de la nacionalidad, sino los Panelistas estadounidenses se favorecen al asignarse en una proporción mayor a la fracción que representan de Panelistas para resolver las disputas.

Es más, la OMPI tiende a asignar a los Panelistas estadounidenses específicamente para resolver las disputas que involucran al menos una de las partes de Estados Unidos de América. Los datos de Simon muestran que el 78% de los casos de uso justo que involucran tanto el demandado como el demandante de los Estados Unidos de América, se asignaron a los Panelistas de la misma nacionalidad. Cuando se amplió el campo de la investigación, se demostró que en los casos cuando al menos una de las partes era estadounidense, este número aumentó a un increíble 88%. Únicamente en el 12% de todos los casos de uso justo decididos por Panelistas de Estados Unidos de América ninguna de las partes en la disputa compartía la misma nacionalidad.

Aunque Simon no descarta que una variedad de factores puedan influir en este fenómeno, destaca a dos factores principales. Se trata de la vaga elección de la legislación aplicable dentro del artículo 15 (a) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio y al hecho de que los Panelistas estadounidenses, a diferencia de los Panelistas de otros países, consideran que es favorable aplicar la legislación doméstica.

La elección del derecho aplicable dentro de la Política Uniforme se estipula de una manera abierta. El Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio en el artículo 15 (a) prevé que un Panel administrativo puede decidir la disputa basándose en las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y de conformidad con la Política y el Reglamento, además de “cualquier regulación y principio de ley que considere pertinente”.

Debido a que la legislación estadounidense suele estar más sensible a la libertad de expresión, su aplicación resulta ser más amigable para los intereses del demandado en los casos de uso justo.

Sin embargo, cabe preguntarse por qué los Panelistas estadounidenses están propensos a aplicar la legislación de su país de origen, y los Panelistas de otros países no. Simon ofrece una lista de razones potenciales.

Principalmente, los Paneles estadounidenses deciden el 46% de todos los casos de uso justo, por lo que tienen más oportunidades para importar la legislación estadounidense. La mayoría de los casos decididos por Paneles de Estados Unidos de América, el 75% incluyen tanto el demandante como el demandado de la misma nacionalidad. Cuando se incluyen todos los casos que involucren al menos una de las partes de Estados Unidos de América esa cifra salta al 88%.

También, a diferencia de los Panelistas estadounidenses, los Paneles compuestos por los miembros de otros países no piensan qué derecho deberían aplicar. Como señalamos en su momento, Froomkin opina que los Panelistas han llegado a la conclusión que la Política Uniforme representa un cuerpo independiente de reglas desarraigados de cualquier legislación nacional.<sup>514</sup> Los Panelistas interpretan el contenido de la Política Uniforme como auto documento, rechazando las normas o principios jurídicos locales.

Los Paneles consideran la Política Uniforme como un sistema de autorregulación que desarrolla y aplica sus propias normas, independientes de las legislaciones nacionales. Más allá de que esto puede ser justificado por la falta de la legislación relativa a la ciberocupación, y los diferentes propósitos que deben cumplir la Política y las legislaciones nacionales teniendo en cuenta la lucha contra la ciberocupación y la infracción de marca, persiste una preocupación por la uniformidad y certeza jurídica. Tomando en cuenta que los diferentes sistemas jurídicos nacionales se caracterizan por las diferentes normas según las cuales evalúan alguna situación jurídica específica, se

---

<sup>514</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 643.



correría el riesgo de la fragmentación Política Uniforme en una serie de diferentes sistemas.

En consecuencia, no extraña que la mayor parte de los Panelistas comprende que la Política Uniforme representa un sistema de precedente y simplemente aplican las decisiones anteriores.

Una de las razones porque los Panelistas estadounidenses tienden a aplicar la legislación doméstica se encuentra en las razones anteriormente dichas, dado que el Centro de la OMPI asigna los Panelistas estadounidenses para resolver las disputas que involucran al menos una de las partes de Estados Unidos de América, esto se les hace más fácil, comparando con otros Paneles que deciden los casos que se refieren a los demandados de las nacionalidades diferentes que el (los) miembro (s) del Panel administrativo.

Finalmente, el autor indica que, a diferencia de los Estados Unidos de América, la mayoría de los países no tienen legislación relativa a la ciberocupación, o sus disposiciones del derecho marcario carecen de un nivel tan alto de protección de la libre expresión como es el caso de las leyes estadounidenses. Sin la legislación aplicable en estos casos, los Paneles simplemente confían en el lenguaje de la Política Uniforme, el cual no proporciona ninguna orientación adicional por la cual se designaría un ordenamiento jurídico cuyas normas y principios jurídicos se aplicarían en un determinado caso, por lo que se dan situaciones donde la aplicación de las legislaciones nacionales pueden reflejar mejor que la Política Uniforme la protección de algunos intereses, como es el caso aquí, donde se trata de la defensa de uso justo del registrante de un nombre de dominio de Internet.

Según, Simon, el favoritismo de los Estados Unidos de América en esta materia significa que la Política Uniforme contiene una dicotomía en términos de reglas sobre el uso justo.

En los casos del uso justo, los Panelistas estadounidense aplicaron la legislación nacional en el 41% de la totalidad de los casos que se les asignó a resolver, mientras que otros Panelistas en menos de 12% de los casos.

Como podemos observar, en la mayoría de los casos, no se aplica ninguna legislación nacional.

En consecuencia, el primer conjunto de reglas dentro de la dicotomía de uso justo, se refiere a la importación de la legislación estadounidense, mientras que el segundo consiste de las Reglas de la OMPI. Bajo este término, el autor se refiere a un conjunto de reglas *sui generis* compuestas por las normas de la Política Uniforme elaborados por los Panelistas de la OMPI, las cuales se aplican en forma de precedentes.

El efecto de esta dicotomía en la práctica significa que los demandados de los Estados Unidos de América tienen un mayor margen de utilización de los nombres de dominio registrados comparando con los otros demandados.

Detrás de este fenómeno denominado como el favoritismo de los Estados Unidos de América se esconden cuestiones que socavan la legitimidad de este procedimiento alternativo de resolución de controversias. No existe ningún respaldo para privilegiar la ley estadounidense. Si la ICANN pretende ofrecer un método internacional de solución de controversias, implementado de una forma democrática, estos fenómenos no pueden tolerarse.

Es inaceptable tener dos posiciones contradictorias sobre la base de la Política Uniforme, ofreciendo suficiente maniobra para un ordenamiento jurídico, y al mismo tiempo suspendiendo las provisiones básicas de otras jurisdicciones.

Incluso antes de ser publicados los resultados del estudio de Simon, un Panelista ha señalado las dificultades en la aplicación de los conceptos jurídicos nacionales en la Política Uniforme, detectando la aparición de dos enfoques, uno estadounidense y otro no estadounidense sobre el tema de la defensa de uso justo.<sup>515</sup> Respecto a esto, el Panelista Matthew Harris señaló: “Las leyes que protegen y las sensibilidades que rodean la libertad de expresión no son exclusivas de los Estados Unidos de América. Ellas existen en muchos países y con frecuencia forman parte de los derechos básicos constitucionales en estos países, aunque la manera exacta en la que operan las leyes

---

<sup>515</sup> Vease el caso 1066 Housing Association Ltd. v. Mr. D. Morgan, WIPO Case No. D2007-1461 (18 de enero de 2008).

puede variar de estado a estado. Si la ley local de Estados Unidos influye en el problema en los Estados Unidos, entonces, lógicamente, las leyes locales no sólo pueden, sino que deben, hacerlo en otras partes del mundo. Y sin embargo, en su mayor parte, los Panelistas en otras jurisdicciones no han considerado necesario tener en cuenta sus leyes locales para expresar sus puntos de vista sobre este tema en particular.”<sup>516</sup>

Debido a la falta que posee la ICANN para pronunciarse sobre el tema del derecho aplicable, se otorgó un considerable grado de discreción a los Paneles administrativos al momento de evaluar las normas y principios jurídicos que se aplicarían en un determinado caso, por lo que se producen decisiones sesgadas o inconsistentes.

Asimismo, en 2005, la OMPI publicó sus Reglas (WIPO Overview of WIPO Panel View on Selected UDRP Questions). Aunque estas Reglas no son vinculantes, los Paneles los han citado en el 32% de los casos de uso justo. Sin embargo, estas Reglas también contribuyen a la inconsistencia de las decisiones, ya que el análisis de su contenido textual indica que son contradictorias en varios aspectos.<sup>517</sup>

No obstante, Simon señala que dentro de tales circunstancias se pueden producir algunas consecuencias beneficiosas. La aplicación de la legislación estadounidense a través de la Política Uniforme puede aumentar el nivel de protección de libre expresión en los países con una normativa restrictiva en esta materia.<sup>518</sup> Sin embargo, dado que según los datos, la aplicación de la legislación estadounidense por lo general se relaciona con la nacionalidad del Panelista y las partes en disputa, nos parece que el alcance de tales efectos beneficiosos no sería de mayor significancia.

---

<sup>516</sup> “Laws protecting and sensitivities surrounding freedom of speech are not unique to the United States. They exist in many countries and frequently form part of those countries basic constitutional rules, even if the exact way in which the laws operate may vary from state to state. If local US law is to influence the issue in the United States, then logically, local laws not only can, but should, do so elsewhere in the world. And yet for the most part, panelists in other jurisdictions have not considered it necessary to take into account their local laws in coming to their views on this particular issue.” 1066 Housing Association Ltd. v. Mr. D. Morgan, WIPO Case No. D2007-1461.

<sup>517</sup> Véase SIMON, David A. “Empirical Analysis of Fair Use Decisions under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, An.” Boston College Law Review, 2012, vol. 53, no 1., pp. 96-98.

<sup>518</sup> Ibid., p. 109.

Debido a que la Política Uniforme carece de una orientación adecuada en cuanto a la ley aplicable y un procedimiento transparente de asignación de los Panelistas, Simon recomienda la revisión de la misma.

Principalmente, al menos en los casos de uso justo, sugiere que la ICANN debe instruir a los Paneles a aplicar la legislación del país de origen del demandado, lo que requeriría que los Panelistas compartieran la misma nacionalidad con el demandado. Cuando las partes seleccionan un Panel compuesto por tres miembros, un Panelista debe ser del país de origen del demandante. Como sólo añade el autor, esta solución no afectaría a los demandados estadounidenses, pero los igualaría con otros demandados, ya que en su caso el patrón de asignación de los Panelistas por el Centro de la OMPI no está claro.

En segundo lugar, el autor sugiere que la ICANN debería revisar el procedimiento de asignación de los Panelistas y preocuparse de que sea transparente.

“El favoritismo de Estados Unidos plantea problemas de habla, equidad, previsibilidad y legitimidad. Una forma de abordar estas preocupaciones es especificar cuál legislación, si alguna, se aplica en las disputas de uso justo. Al hacerlo, esto probablemente requeriría alterar los procedimientos de asignación de panel. Y eso, a su vez, debería obligar a otros dos cambios beneficiosos.”<sup>519</sup>

A pesar de que muchos comentaristas han sugerido diferentes reformas que abordan cuestiones relativas al procedimiento de la Política Uniforme tales como la selección de los Proveedores de la resolución de disputas, la asignación de los Panelistas, el fenómeno de *forum shopping*, la frecuencia de las sentencias dictadas en rebeldía y han apuntado a los defectos dentro de las normas sustantivas, no se ha puesto suficiente atención al impacto de la Política Uniforme en los ordenamientos jurídicos nacionales.

La Política Uniforme tiende a expandir la influencia estadounidense al interpretar las normas sustantivas de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia estadounidense. Es

---

<sup>519</sup> “U.S. Favoritism raises concerns of speech, fairness, predictability, and legitimacy. One way to address these concerns is to specify what law, if any, applies in fair use disputes. Doing so would likely require altering the panel assignment procedures. And that, in turn, should force two other beneficial changes” SIMON, David A. “Empirical Analysis of Fair Use Decisions under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, An.” Boston College Law Review, 2012, vol. 53, no 1., pág. 129.

más, esta influencia podría expandirse incluso al desafiar las decisiones emitidas por los Paneles administrativos en los tribunales estadounidenses en las disputas que no involucran las partes de los Estados Unidos de América.

Existe una preocupación justificada de que a través del proceso de la Política Uniforme se podría extender la influencia estadounidense en relación con procedimientos judiciales *de novo* respecto a las decisiones de los Paneles administrativos en los tribunales estadounidenses.

Aunque el procedimiento de adoptar las normas relativas a la ciberocupación se ha llevado a cabo ante una institución internacional, la OMPI, las estructuras estadounidenses predominaron. Respecto a las recomendaciones de la OMPI, la ICANN realizó algunas modificaciones, lo que sugiere que el texto final de la Política Uniforme está influenciado por las estructuras estadounidenses. Finalmente, la ICANN tenía la última palabra en todos los asuntos, ya que la Junta directiva de la ICANN aprobó la Política Uniforme el 24 de octubre de 1999 sin respetar los debidos procedimientos necesarios.

Como vimos anteriormente, para adoptar válidamente el texto de la Política Uniforme, este tuvo que ser discutido por un grupo de trabajo compuesto por representantes de cada una de las siete organizaciones de apoyo de la ICANN, lo que en aquel momento no se estableció. Es más, como señaló Froomkin, se excluyeron a los oponentes de la Política Uniforme del proceso de votación. Tampoco se cumplió con la evaluación por parte de la DNSO Name Council acerca de si hubo un consenso a favor de la propuesta del Grupo de Trabajo, como lo requiere el proceso de la ICANN.<sup>520</sup>

Justin Hudges advierte que en los asuntos relativos al Internet, las normas del common law afectarán a los sistemas jurídicos nacionales más profundamente que el derecho tradicional “internacional” o “transnacional”.<sup>521</sup> Sin embargo, añade que forzar estas normas no representa una tarea fácil, ya que la armonización de las normas por las

---

<sup>520</sup> Véase las páginas 174-176 del presente trabajo.

<sup>521</sup> Véase HUGHES, Justin. “The Internet and the persistence of law.” *Boston College Law Review*, 2003, vol. 43, p. 359., pág. 359.

cuales se rige Internet supone la misma tentación de cada Estado, la cual consiste en llevar los propios conceptos y categorías a la discusión.<sup>522</sup>

Como el análisis de Simon ha demostrado empíricamente, los Panelistas de los Estados Unidos de América confían en la legislación y la jurisprudencia estadounidense, especialmente cuando se trata de los demandados estadounidenses.

No obstante, como se señala en la doctrina contemporánea, tal influencia estadounidense se puede dar igualmente en las disputas que involucran las partes, las marcas comerciales y los nombres de dominio de Internet que no guardan ninguna relación con los Estados Unidos de América.

Por ejemplo, en el caso *Array Printers AB v. Lennart Nordell*,<sup>523</sup> se han aplicado los principios desarrollados por otro Panel administrativo. En este caso, a pesar de que el Panel administrativo está autorizado a tomar en cuenta los principios de la ley que considere aplicable, el Panel consideró que esto no es necesario, ya que la jurisprudencia que se está desarrollando rápidamente por una amplia variedad de Panelistas en todo el mundo bajo la Política Uniforme ofrece una importante fuente de precedentes. El Panel se decidió por implementar el concepto del uso del *Bosman*.<sup>524</sup> De este modo se implementó la jurisprudencia estadounidense al interpretar el requisito de “uso en el comercio” de la *Lanham Act* en una disputa entre dos partes suecas.<sup>525</sup>

“Por sí sola, entonces, la ACPA actúa como una atracción para los casos de revisión de la Política Uniforme. Pero a medida en que ha sido interpretado en varias decisiones recientes, esta Ley se aplica, no sólo a los casos con un fuerte nexo con Estados Unidos de América, sino también a las controversias que tienen sólo una tenue conexión con los Estados Unidos de América.”<sup>526</sup>

---

<sup>522</sup> Vease HUGHES, Justin. “The Internet and the persistence of law.” *Boston College Law Review*, 2003, vol. 43, p. 359., pág. 359.

<sup>523</sup> *Array Printers AB v. Lennart Nordell*, WIPO Case No. D2000-0092 (10 de abril de 2000).

<sup>524</sup> *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman*, WIPO Case No. D99-0001 (14 de enero de 2000).

<sup>525</sup> Vease el caso *Array Printers AB v. Lennart Nordell*, WIPO Case No. D2000-0092 (10 de abril de 2000)

<sup>526</sup> “Standing alone, then, the ACPA acts as a draw for UDRP review cases. But as construed in several recent decisions, the statute is being applied not only to cases with a strong American nexus, but also to

Uno de estos casos es el anteriormente mencionado *Barcelona.com v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona*,<sup>527</sup> en el que un Tribunal de distrito federal en Virginia aplicó la ACPA para afirmar el orden de la transferencia de un nombre de dominio decidido por un Panel administrativo respecto a dos ciudadanos españoles.

En la apelación, el Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito consideró que el Tribunal de distrito aplicó indebidamente el derecho marcario español para decidir cuál de las partes tenía derecho a poseer el nombre de dominio en disputa. El Tribunal Federal de Apelaciones razonó que la cuestión era si la conducta de las partes españolas en este caso era legal en virtud de 15 U.S.C. § 1114(2) (D) (v).<sup>528</sup> Al exigir una determinación de la legalidad exclusivamente bajo la *Lanham Act*, se demostró que el Ayuntamiento de Barcelona no tenía los derechos de marca en Estados Unidos de América en la palabra “Barcelona” por lo que el registro y el uso de un nombre de dominio que contiene esta palabra no puede ser ilegal bajo la legislación estadounidense. Por ello, el Tribunal Federal de Apelaciones revocó la orden del Tribunal de distrito de transferir el nombre de dominio al Ayuntamiento de Barcelona.

Helper señala que la consecuencia lógica de este razonamiento es que los titulares de marcas extranjeras siempre perderán los casos de la revisión de las sentencias dictadas en virtud de la Política Uniforme presentadas bajo la sección 1114 (2) (D) (v).<sup>529</sup> Esto, debido a que es bastante difícil que alguna marca comercial extranjera pueda obtener los derechos, incluyendo las pruebas de que la marca había adquirido un significado secundario, para ser protegida bajo la legislación estadounidense.

---

disputes that have only a tenuous connection to the U.S.” HELFER, Laurence R. “Whither the UDRP: Autonomous, Americanized or Cosmopolitan?” Princeton Law & Public Affairs Paper, 2003, no 03-10., pág 497.

<sup>527</sup> *Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc.*, WIPO Case No. D2000-0505 (4 de agosto de 2000).

<sup>528</sup> 15 U.S.C. § 1114(2) (D) (v) “A domain name registrant whose domain name has been suspended, disabled, or transferred under a policy described under clause (ii) (II) may, upon notice to the mark owner, file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful under this chapter. The court may grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant.”

<sup>529</sup> HELFER, Laurence R. “Whither the UDRP: Autonomous, Americanized or Cosmopolitan?” Princeton Law & Public Affairs Paper, 2003, no 03-10., pág. 498.

“Dicho de otra manera, a menos que los titulares de marcas extranjeras también puedan demostrar los derechos de marca en la legislación estadounidense, nada impedirá que los solicitantes de registro prueben de que el uso del nombre de dominio que contiene una marca extranjera era legal bajo la Lanham Act. Esto es así, incluso si su conducta era atroz y se calificaría como ciberocupación bajo la Política Uniforme o de la ACPA (si hubiera sido impugnada por el propietario de una marca con los derechos de Estados Unidos de América).”<sup>530</sup>

Otros casos recientes, sin embargo, sugieren que los jueces estadounidenses pueden estar dispuestos a pasar por encima las características estructurales para la preservación del control que *de facto* ejercen los Estados Unidos de América sobre los dominios de nivel superior genéricos.<sup>531</sup>

Como un ejemplo claro para demostrar este enfoque, Helfer señala el caso *GlobalSantaFe v. Globalsantafe.com*.<sup>532</sup> A pesar de que no se trata de un caso que implica la Política Uniforme, el autor destaca que este caso puede indicar implicancias significativas para la revisión judicial de las decisiones en virtud de la Política Uniforme.

El demandante en este caso representa la fusión de dos entidades, Global Marine y SantaFe Internacional, dedicado a la actividad de construct drilling y servicios relacionados. Cuando las entidades anunciaron su acuerdo de fusión, el 3 de septiembre de 2001, el día siguiente Jongsun Park, un ciudadano coreano registró el nombre de dominio GlobalSantafe.com con el registro de dominios coreano. Posteriormente, el GlobalSantaFe inició un procedimiento bajo la provisión *in rem* de la ACPA contra el nombre de dominio GlobalSantaFe. Bajo la ACPA, se permitió llevar a cabo el procedimiento en Virginia, basándose en el hecho de que VeriSign, el Registro de los dominios de primer nivel .com, se encuentra en Virginia. La rebeldía del registrante del

---

<sup>530</sup> “Stated another way, unless foreign mark owners can also demonstrate trademark rights under U.S. law, nothing will prevent registrants from proving that their use of the domain name embodying a foreign mark was lawful under the Lanham Act. This is so even if their conduct was egregious and would qualify as cybersquatting under the UDRP or the ACPA (had it been challenged by a mark owner with U.S. rights).” HELFER, Laurence R. “Whither the UDRP: Autonomous, Americanized or Cosmopolitan?” Princeton Law & Public Affairs Paper, 2003, no 03-10., pág. 498.

<sup>531</sup> *Ibid.*, p. 500.

<sup>532</sup> *GlobalSantaFe v. Globalsantafe.com*, 250 F. Supp. 2d 610 (E.D. Va. 2003).



nombre de dominio por la Corte fue vista como la prueba de que el dominio fue registrado en violación de la ACPA.

La Corte encontró que la acción *in rem* prevista por la ACPA permitió ordenar al Registro de dominios de nivel superior (VeriSign) cancelar de manera unilateral el nombre de dominio dado que el Registro está ubicado en Virginia.

Después de que el tribunal de distrito ordenó la transferencia del nombre de dominio a la corporación, el registrante Coreano obtuvo una medida cautelar de un tribunal de Corea prohibiendo que el registrador de Corea realice la transferencia del nombre de dominio. La Corte coreana encontró que el tribunal de los Estados Unidos de América carecía de jurisdicción sobre el dominio, dado que su competencia era escasa ya que se basaba únicamente en la presencia del Registro en el foro y que el registrante del dominio no tenía ninguna interacción directa con el Registro, dado que no era el VeriSign con quien había celebrado un contrato cuando registró su nombre de dominio. En base a esto, el registrador de Corea se negó a cumplir la decisión de la Corte de Estados Unidos para transferir el dominio al demandante.

Como resultado, el demandante volvió a la Corte Federal de distrito, y buscó una nueva modificación de la sentencia anterior, a fin de dirigir el VeriSign a cancelar el nombre de dominio en disputa, a pesar de que esta cancelación entraría en conflicto con la medida cautelar de la Corte Coreana.

La Corte decidió que el demandante tenía derecho a alivio bajo la ACPA, porque el dominio en disputa es confusamente similar tanto a la marca de Global Marine como de la Santa Fe, e idéntico a la marca de la entidad fusionada GlobalSantaFe.

Señalando que uno de los recursos disponibles a la parte perjudicada bajo la ACPA es la cancelación del nombre de dominio,<sup>533</sup> a pesar de que la Corte reconoció las posibles preocupaciones internacionales de cortesía, sostuvo que los principios de la cortesía no requerían ceder a la orden de la Corte coreana, dado que había adquirido la jurisdicción primero. En virtud del principio “primero en el tiempo”, aplicable a acciones *in rem*, el primer tribunal al cual se apodera de la jurisdicción puede ejercer su jurisdicción con

---

<sup>533</sup> 15 U.S.C. Sección 1125 (d) (2) (D) (i).

exclusión de todos los demás tribunales. Como la Corte en Virginia fue el primer foro donde se llevó a cabo la competencia, dado que fue el primero donde se abordó este asunto, se apoderó de la jurisdicción. Por lo tanto, la Corte encontró que las preocupaciones de cortesía no impiden la modificación de la orden judicial, lo que permitió conceder al GlobalSanteFe el remedio adicional de cancelación a la que tiene derecho en virtud de la ACPA. En consecuencia, la Corte modificó su juicio previo, y dirigió a VeriSign a cancelar el nombre de dominio en disputa.

El caso GlobalSantaFe demuestra que la revisión judicial de las decisiones dictadas en virtud de la Política Uniforme puede incluir dificultades profundas y complejas.

A los propietarios de las marcas estadounidenses se les permite derivar los procedimientos en cada caso donde el tribunal de jurisdicción mutua se encuentra fuera de los Estados Unidos de América.<sup>534</sup> “Por apresurarse a presentar una queja preventiva en el distrito judicial donde se encuentra el registro de los nombres de dominio de nivel superior genéricos, el propietario de una marca estadounidense, con una reclamación viable en virtud de la ACPA, puede arrebatar el control sobre un nombre de dominio, incluso si el tribunal extranjero de la jurisdicción mutua prohíbe al registrador extranjero a transferir el nombre de dominio del registrante extranjero. El efecto neto de estas maniobras es un triunfo tecnológico de ganga jurisdiccional de la Política Uniforme por los tribunales estadounidenses que aplican la ley de Estados Unidos de América únicamente basándose en la ubicación de los registros de gTLD en Virginia.”<sup>535</sup>

---

<sup>534</sup> Recordemos que como determinado en el Reglamento de la Política uniforme, se entenderá por la jurisdicción mutua la competencia judicial en a) la oficina principal del registrador o b) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre de dominio en la base de datos “Whois” del registrante interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor de servicios de solución de controversias. Véase también el artículo 4 (k) de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

<sup>535</sup> “By rushing to file a preemptive complaint in the judicial district where the gTLD registry is located, a U.S. mark owner with a viable ACPA claim can wrest control over a domain name even if the foreign court of mutual jurisdiction enjoins the foreign registrar from transferring the foreign registrant’s domain name. The net effect of such maneuvers is a technological trump of the UDRP’s jurisdictional bargain by U.S. courts applying U.S. law base solely on the location of the gTLD registries in Virginia” HELFER, Laurence R. “Whither the UDRP: Autonomous, Americanized or Cosmopolitan?” Princeton Law & Public Affairs Paper, 2003, no 03-10., pág. 501.

Asimismo, se ha demostrado que la ACPA marca una preferencia incluso en las disputas que no guardan ninguna relación con los Estados Unidos de América. Por ejemplo, en el caso *Heathmount A.E. Corp. v. Technodome.Com.*,<sup>536</sup> el titular de una marca canadiense presentó una demanda en virtud de la Política Uniforme contra un registrante de la misma nacionalidad, pero al darse cuenta que la decisión del Panel administrativo en este caso revisaría la Corte canadiense, retiró la denuncia. Luego se decidió por presentar una demanda en los Estados Unidos de América, en base a la disposición *in rem* de la ACPA. Curiosamente, la Corte denegó la petición del demandado del *forum non conveniens*, razonando que el demandante no sería capaz de hacer valer los mismos derechos en Canadá, que carece de un cuerpo de derecho equivalente a la ACPA. Tras la decisión de *America Online v. Huang*,<sup>537</sup> aproximadamente dos semanas antes, en el que el tribunal sostuvo que el mero registro de un nombre de dominio no era suficiente para establecer la jurisdicción personal sobre el nombre de dominio en el Estado donde se encuentra el registrador.

Por lo tanto, el caso *Heathmount A.E. Corp. v. Technodome.Com.* que involucró a las partes canadienses, donde la única conexión entre el demandado y los Estados Unidos de América se encuentra en el hecho de que su nombre de dominio fue registrado en *Network Solutions, Inc.*, ubicado en territorio estadounidense, ilustra la amplia aplicabilidad de la ACPA.

Del mismo modo, en el caso *Cable News Network L.P. v. CNNEWS.com*,<sup>538</sup> la moción de *forum non conveniens* fue negada en el caso donde el demandado y el registrador eran de China, dado que la Corte estadounidense expresó ciertas dudas respecto si los jueces chinos proporcionarían un recurso adecuado para la ciberocupación. Siguiendo la línea de los casos ya mencionados, la Corte encontró que jurisdicción *in rem* era adecuada cuando un tribunal se encuentra en el mismo distrito en el que está ubicado el Registro.

---

<sup>536</sup> *Heathmount A.E. Corp. v. Technodome.Com.*, No.CA-00-00714-A, at 18 (E.D. Va. Dec. 29, 2000).

<sup>537</sup> *America Online, Inc. et al. v. Chih Hsien Huang, et al.*, 55 U.S.P.Q.2d 1560, 2000 WL 991587 (E.D.Va.2000).

<sup>538</sup> *Cable News Network L.P. v. CNNEWS.com*, 177 F. Supp.2d 506, 528 & n.49 (E.D. Va. 2001).

Desde la perspectiva de los propietarios de las marcas comerciales, en ausencia de las legislaciones nacionales respecto a esta misma materia, la ACPA se adapta directamente a la lucha contra la ciberocupación. La ACPA es la única ley nacional que permite una causa expresa del recurso de revisión de las sentencias de la Política Uniforme, lo que les permite restaurar la propiedad del nombre de dominio. Además, en virtud de esta ley, obtener la jurisdicción sobre las partes es fácil, basta con tener una conexión con los Estados Unidos de América, lo que se logra incluso mediante el registro de un nombre de dominio.

Como la Corte estadounidense sostuvo, el texto de la ACPA no hace distinción entre las marcas de los Estados Unidos de América y las marcas extranjeras.<sup>539</sup>

Por consiguiente, no es de extrañar que de los casos en los que las partes trajeron una demanda en los tribunales después de un procedimiento de la Política Uniforme, el 80% han sido litigados en los Estados Unidos de América bajo la ACPA.<sup>540</sup> Respecto a las decisiones emitidas por el Centro de la OMPI, el 63, 8 % de todos los casos desafiados en la justicia ordinaria se realizó por los tribunales estadounidenses.<sup>541</sup>

Visto desde la perspectiva de las legislaciones nacionales, la característica más sobresaliente de la ACPA es la disponibilidad de una acción *in rem*. La lenta respuesta de los legisladores fuera del territorio estadounidense, ha convertido la judicatura estadounidense en un policía internacional que no se abstiene a sobresalir del marco de lo establecido internacionalmente, actuando incluso cuando se expresan algunas dudas respecto si los jueces extranjeros proporcionarían un recurso igual de adecuado para la ciberocupación.

Sin embargo, si los registrantes de los nombres de dominio de Internet de diferentes ordenamientos jurídicos aprecian la importancia de esta disponibilidad se puede

---

<sup>539</sup> *Barcelona.com v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona* 189 F. Supp. 2d. 367, 376 (E.D. Va. 2002).

<sup>540</sup> HELFER, Laurence R. "Whither the UDRP: Autonomous, Americanized or Cosmopolitan?" *Princeton Law & Public Affairs Paper*, 2003, no 03-10., pág. 497.

<sup>541</sup> La lista de dictámenes y sentencias judiciales relacionadas con la Política Uniforme y casos concretos en ese ámbito que se han señalado a la atención del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI está disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged/>

desarrollar la tendencia de tratar de canalizar la revisión judicial de las decisiones de la Política Uniforme en los Estados Unidos de América, especialmente en los casos de los dominios con fines expresivos para evitar las normas restrictivas en sus propios países.

#### **4. La falta de regular específicamente el reverse domain name hijacking**

Algunos destacarían que el *reverse domain name hijacking* fue reconocido por la ICANN, e influyó altamente el cambio de la Política de la NSI por el nuevo mecanismo de solución de las controversias en materia de los nombres de dominio de Internet. A pesar de que dentro del WIPO *Interim Report* se había propuesto tomar las medidas contra la ciberocupación inversa, la OMPI no hizo recomendaciones frente a este importante problema. Dado que la preocupación principal de la OMPI fue la protección de las marcas, y no la protección contra el abuso de la marca, se decidió ignorar el fenómeno de *reverse domain name hijacking*.

No obstante, dentro del artículo 15 (e) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio se prohíbe explícitamente la conducta en la cual consiste este fenómeno: “si después de considerar los documentos entregados el Panel determina que la demanda se hizo de mala fe, por ejemplo, que es un intento de Secuestro Inverso de Nombre de Dominio, o que se instituyó principalmente para hostigar al titular del nombre de dominio, el Panel deberá declarar su decisión de que la demanda fue instituida de mala fe y que constituye una violación del procedimiento administrativo”.

La Política Uniforme siguió la línea de las recomendaciones de la OMPI al no proporcionar ninguna penalización significativa para la ciberocupación inversa. Aparte de negar la transferencia cuando el demandante no logra demostrar los tres elementos previsto dentro del artículo 4 (a) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, la única sanción prevista por el Reglamento es que la demanda de mala fe debería publicarse. El artículo 16 (b) del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio prevé “excepto en caso de que el Panel determine lo contrario (ver Párrafo 4 (j) de la Política), el

Proveedor deberá publicar la decisión íntegramente y la fecha de su implementación en un sitio web de acceso público. De cualquier modo, la sección de cualquier decisión donde se determine que una demanda se ha presentado de mala fe (ver Párrafo 15 (e) del presente Reglamento) deberá publicarse”.

Está claro que la Política Uniforme sigue siendo deficiente en este aspecto, dado que los titulares de la marca quedan sin ningún castigo por intentar a realizar la ciberocupación inversa. Pero, dada la autorización de los Panelistas, que son autorizados únicamente a transferir o cancelar un nombre de dominio, por el momento no existe la penalización que se acomodaría mejor para combatir este tipo de conductas.

Las disposiciones sustantivas de la Política Uniforme no sirven para bloquear los intentos de la ciberocupación inversa. De hecho, en la doctrina se destaca que la Política ofrece los incentivos para intentar apoderarse de un nombre de dominio, por lo que podría ser utilizada como un medio para facilitar esta actividad. “En virtud de la Política de la NSI, un ciberpirata inverso se veía obligado a asumir los gastos de ir a la corte, una perspectiva que presumiblemente filtraba algunas afirmaciones de mala fe. Sin embargo, bajo el procedimiento de la Política Uniforme, barato y fácil, el titular de una marca puede agarrar cualquier nombre de dominio que es similar a su marca teniendo que pagar sólo el gasto del Panel, que podría oscilar entre \$ 950 a \$ 2,000 para un Panel de un solo miembro, con exclusión de los honorarios del abogado.”<sup>542</sup> Esto, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los demandantes son de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que pueden desprenderse de las sumas previstas por los proveedores lo que en cambio les permite la posibilidad de apropiarse de un nombre de dominio.

Froomkin señala que a pesar del hecho de que la falta de una solución más contundente para combatir este fenómeno no es un pequeño problema, la mayoría de los remedios

---

<sup>542</sup> “Under the NSI Policy, a reverse domain name hijacker would be forced to bear the expense of going to court, a prospect that would presumably filter out some bad faith claims. However, under the cheap and easy Uniform Policy, a trademark owner can grab any domain names that are similar to its trademark while bearing only the expense of the panel, which could range from \$950 to \$2,000 for a single-member panel, exclusive of attorney’s fees.” BLACKMAN, Keith. “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The.” Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211., pág. 234.

directos podría ser peor que la enfermedad.<sup>543</sup> Este autor señala que la Política Uniforme no faculta a los Panelistas administrativos para imponer multas a las partes, lo que podía ser una buena solución. Aparte de las multas, Froomkin propone como una medida contra el *reverse domain name hijacking*, la posibilidad de negar a los demandantes el acceso a la Política Uniforme en el futuro, cuando se comprueba su intento de lograr la transferencia de un nombre de dominio en base a la ciberocupación inversa.<sup>544</sup> La ICANN no consideró la opción de esta exclusión de los demandantes, porque su aplicación por contrato podría ser difícil.<sup>545</sup>

Cabe destacar que en muchas ocasiones, el establecimiento de este fenómeno es posible dado que los Panelistas ignoran el texto y el propósito de la Política Uniforme.

Las disposiciones de la Política Uniforme que se pueden aplicar con el propósito de evitar la ciberocupación inversa, en la práctica no se aplican adecuadamente por los Paneles administrativos. Como ya vimos, en varias ocasiones los Paneles han demostrado poca consideración tanto del requisito de los derechos o intereses legítimos como del registro de mala fe. Al ignorar estos requisitos, en algunas situaciones los nombres de dominio han sido transferidos permitiendo a los titulares de las marcas realizar la ciberocupación inversa.<sup>546</sup>

Como señala Froomkin, en el caso *Deutsche Welle v. DiamondWare*,<sup>547</sup> a pesar de la naturaleza de la demanda, evidentemente abusiva dado que la marca registrada fue más reciente que el registro de nombre de dominio, sólo dos de los tres árbitros estaban dispuestos a decir que la demanda era presentada de mala fe.

---

<sup>543</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures." *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 666.

<sup>544</sup> *Ibid.*, p. 666.

<sup>545</sup> *Ibid.*, p. 666.

<sup>546</sup> Vease los casos *Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors* WIPO Case No. D2000-0010 (7 de marzo de 2000); *Fiber-Shield Industries, Inc. v. Fiber Shield LTD* NAF Case No. FA92054 (29 de febrero de 2000); *Glimcher Univ. Mall v. GNO, Inc.*, No. FA0107000098010, (NAF 23 de agosto de 2001).

<sup>547</sup> *Deutsche Welle v. DiamondWare* WIPO Case No. D 2000-1202 (2 de enero de 2001); *Glimcher University Mall v. GNO, Inc.*, No. FA0107000098010, (NAF23 de agosto 2001).

En el caso, *Glimcher Univ. Mall v. GNO, Inc.*,<sup>548</sup> el Panel administrativo se fue más lejos aún, ya que sostuvo que los únicos remedios disponibles bajo la Política Uniforme son para el beneficio de un demandante.

Tratar el fenómeno del *reverse domain name hijacking* como un asunto *sua sponte* aumenta la inseguridad jurídica y se refleja negativamente en la posición del demandado dentro de la Política Uniforme.

Durante el desarrollo de la presente tesis, el 31 de julio de 2015 una versión actualizada del Reglamento para la Política Uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio entró en vigor. Estas actualizaciones influyen en las modalidades de presentación de demandas, el “bloqueo” por el registro de los nombres de dominio durante los procedimientos de la Política Uniforme y las prácticas de acuerdos entre partes. El nuevo Reglamento de la Política Uniforme ha introducido cambios que son, en su mayor parte un reflejo de la intención de abordar una práctica conocida como *cyberflight*. Dicha práctica consiste en los intentos de entorpecer el procedimiento de resolución de conflictos mediante la modificación de los datos del titular del dominio, al enterarse sobre la reclamación del titular marcario. El titular del dominio intenta alterar los detalles de la inscripción o cambiar el registro, con la intención de evitar o retrasar el procedimiento.

Como en la versión anterior del Reglamento no había ningún requisito explícito para los registradores para colocar restricciones a un nombre de dominio en estas circunstancias, las reglas actualizadas introducen el “bloqueo” por el registro de los nombres de dominio cuando una acción de la Política Uniforme ha sido presentada. Según el artículo 4 (a) ahora se requiere que el proveedor de la resolución de la disputa presente una solicitud de verificación al registrador. La solicitud de verificación incluirá una solicitud para bloquear el nombre de dominio. El bloqueo significa un conjunto de medidas que un registrador aplica a un nombre de dominio, que impide como mínimo que la parte reclamada realice cualquier modificación a la información del registrador y titular, pero no afecta a la resolución ni a la renovación del nombre de dominio. Esto significa que el

---

<sup>548</sup> *Glimcher Univ. Mall v. GNO, Inc.*, No. FA0107000098010, (NAF23 de agosto 2001).



nombre de dominio puede seguir funcionando con normalidad, mientras que la disputa se resuelve.

El registrador debe bloquear el nombre de dominio dentro de los 2 días hábiles e informar al proveedor de la solución de controversias. Esto significa que el bloqueo se hace a partir de la recepción de la solicitud de verificación del proveedor, tras haber recibido una solicitud de verificación del demandante, y antes de notificar al registrante del nombre de dominio. Bajo las nuevas reglas de la Política Uniforme, los demandantes ya no están obligados a enviar una copia de la demanda a los demandados. Debido a que los demandados ya no tendrán comunicación previa de la acción en virtud de la Política Uniforme, hay menos posibilidades de que puedan transferir el dominio en disputa antes de que el registrador coloque un bloqueo definido en el nombre de dominio. Una vez que el proveedor de solución de controversias ha recibido la confirmación de que el nombre de dominio está bloqueado, el proveedor puede entonces notificar al demandado sobre la demanda.

El bloqueo se mantiene en su lugar desde el momento en que se presenta una demanda hasta que la decisión se ha aplicado o la demanda ha sido retirada. De acuerdo con el artículo 4 (e) si el proveedor desestima el reclamo debido a una deficiencia administrativa o la Parte reclamante voluntariamente retira su reclamo, el proveedor informará al Registrador que se ha desistido del procedimiento y el registrador liberará el bloqueo dentro de un día laboral después de recibir la notificación de desestimación o retirada del proveedor.

El Reglamento actualizado también especifica las prácticas de suspensión y de acuerdo entre las partes a través de una serie de pasos que se indican a continuación, y el uso de un Formulario de Acuerdo. Como es conocido, antes del 31 de julio de 2015, las reglas preveían las prácticas de acuerdo entre las partes, pero no había ningún procedimiento especificado.

Por el contrario, el nuevo procedimiento incluye completar un formulario de liquidación estándar que resume las condiciones esenciales del acuerdo de conciliación de las partes y se proporciona al proveedor de resolución de disputas relevantes. Este formulario no pretende ser un acuerdo en sí. Una vez que el registrador ha sido notificado

de las acciones que se tomarán en el marco del acuerdo de solución (por ejemplo, la transferencia del nombre de dominio), el registrador debe quitar el bloqueo en el nombre de dominio dentro de dos días hábiles.

Si durante una suspensión, las partes informan al proveedor que han llegado a un acuerdo, el proveedor de la resolución de disputas dará instrucciones al registrador para desbloquear el nombre de dominio para implementar el acuerdo.

Las actualizaciones dentro del artículo 4 (b) ahora proporcionan a la parte demandada la posibilidad de solicitar un período adicional de cuatro días naturales para responder a una demanda. Esta prórroga se concede automáticamente a petición y no excluye ninguna extensión adicional que pueda otorgarse en relación a la sección 5 (d) de las Reglas. No se requiere ninguna tasa para las solicitudes de prórroga.

Además, el artículo 16 (a) ahora establece que dentro de los 3 días laborales a partir de la decisión del proveedor, los registradores implicados deberán, comunicar a cada parte, al proveedor y a la ICANN la fecha para la implementación de la decisión de conformidad con la Política. Las reglas anteriores, preveían que esto iba a suceder “de inmediato”.

A nuestro juicio, las modificaciones no poseen mayor relevancia ya que no producen novedades relevantes que afecten los planteamientos fundamentales de la tesis. Las actualizaciones dentro del artículo 4 (b) pueden contribuir a la mejor posición del demandado dentro de un procedimiento en virtud de la Política Uniforme pero los verdaderos efectos de tal modificación aún están por verse, dado que el Reglamento actualizado entró en vigor hace unos meses.

## **CAPÍTULO VIII.**

### **EL CARÁCTER LEGAL DE LA ICANN Y SU SIGNIFICADO EN EL SENTIDO JURÍDICO**

La posición de la ICANN es compleja por dos razones. Como discutimos en el capítulo inicial, un problema es de carácter técnico, el cual se da debido a la coordinación del funcionamiento técnico del sistema DNS. El segundo problema es más relevante en el sentido jurídico.

Oficialmente, el estatus de la ICANN supone una organización no gubernamental, pero con fuertes lazos con el gobierno estadounidense, lo que ha ocasionado considerables desaprobaciones. El carácter particular de esta organización sugiere que existe una potencial responsabilidad de la ICANN bajo las disposiciones del Derecho de la libre competencia, como la responsabilidad de aquellas estructuras que realizan transacciones con la ICANN. Además, desde la perspectiva interna del ordenamiento jurídico estadounidense, existen fuertes indicios de que el estatus de la ICANN, como una corporación no lucrativa de California y su relación con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América viola las normas básicas del debido proceso y las políticas públicas destinadas a garantizar el control democrático sobre el uso del poder del gobierno estadounidense. En relación con esto, se trata de una posible violación de la Ley de Procedimientos Administrativos de los Estados Unidos de América (Administrative Procedures Act), más conocida por su acrónimo como APA y la Constitución estadounidense en base a la doctrina conocida como *nondelegation doctrine*.

El historial de la administración del sistema DNS demuestra que la gestión en estos asuntos en sus inicios era informal y fragmentada dentro de diversos proyectos. Para lograr la unidad en el ajuste técnico dentro del sistema, se estableció la ICANN, cuya base legal se encuentra en el Memorando de Entendimiento con los Estados Unidos de América. Otra parte sustancial de la base legal para la gestión del DNS por la ICANN se

encuentra en el hecho de que la ICANN tomó la posición de la IANA mientras estudia cómo mejorar su rendimiento y cómo privatizar sus funciones.<sup>549</sup>

Aunque el establecimiento de la ICANN se realizó con el propósito de lograr la unidad en el ajuste técnico dentro del sistema DNS, la ICANN no se abstiene de la promulgación de políticas, cuyo ejemplo más notable es la promulgación de la Política Uniforme.

Como explicamos en otras secciones, dentro del *White Paper* sobre la gestión de nombres de dominio, el gobierno estadounidense identificó la necesidad de atender el problema de la ciberocupación por un organismo denominado como “NewCo”, pidiendo al mismo tiempo la asesoría de la OMPI. Cuando la OMPI emitió su Informe sobre cómo podría ser mejor abordado el problema de la ciberocupación, por parte de la ICANN no se respetó el debido procedimiento. Si bien los Grupos de Trabajo de la ICANN deberían estar abiertos, aunque se permitió presentar observaciones, el Presidente del Grupo de Trabajo excluyó varios opositores de la Política Uniforme en el momento de votar a favor de la misma. A continuación, el Informe se remitió al Consejo de la ICANN (ICANN Names Council) cuya función era evaluar si existía el consentimiento para su aprobación, lo que no se realizó, sino simplemente, el Presidente del Grupo de Trabajo aprovechó de ventilar sus propios puntos de vista sobre el asunto.

Al comprobar que había una serie de problemas no resueltos, la Junta directiva de la ICANN convocó un comité ad hoc, que se reunió en secreto para asesorar al personal sobre los cambios en la Política propuesta, en base a lo cual se adoptaron las recomendaciones del personal.<sup>550</sup>

No sólo que estos acontecimientos sugieren que la forma en cómo se adoptó la Política Uniforme no es la correcta, sino la circunstancia más agravante se encuentra en el hecho de que la ICANN carece de antecedentes legales. Tanto dentro del Memorando de Entendimiento, como dentro de los contratos bilaterales que la ICANN ha firmado a lo largo de los años, no existe evidencia alguna de que el Congreso de los Estados Unidos de América ha autorizado la creación de la ICANN o la privatización del sistema DNS.

---

<sup>549</sup> Véase el capítulo primero, subtítulo 3.3.

<sup>550</sup> Véase las páginas 174-176.

De esto se desprende que a pesar de las deficiencias inmanentes a la estructura interna de la ICANN y la forma en que se instituyó, se hallan deficiencias que apuntan a los problemas latentes más profundos, ocultos detrás del estatus legal de la ICANN.

A partir de ello, es indispensable volver a reexaminar el estatus legal de la ICANN. Los indicios de que la ICANN presenta una entidad estatal, que está sujeta a limitaciones constitucionales y legales se encuentran en el *White Paper* y en el hecho de que la ICANN ejerce su autoridad concedida por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. Sin embargo, tanto la ICANN como el gobierno estadounidense argumentan que la ICANN es un organismo de autorregulación de la industria privada. Independientemente de esto, comprobar el carácter privado de la ICANN significaría que esta corporación está sujeta a disposiciones relativas a la libre competencia.

Para determinar la condición jurídica de la ICANN es necesario determinar si la ICANN es suficientemente independiente o es en realidad demasiado dependiente del gobierno estadounidense.

En consecuencia, cabe responder en la pregunta si la ICANN representa una corporación privada o una entidad del gobierno estadounidense, tanto como definir si está legalmente autorizada para ejercer las funciones de carácter técnico o normativo. En el caso de que la ICANN ejerce sus funciones normativas, entonces viola tanto los acuerdos bilaterales como el Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos de América, violando la doctrina *nondelegation*. Por otro lado, si la ICANN desempeña su rol, pero el Departamento de Comercio activamente ejerce su control sobre esta entidad, entonces no se trata de una corporación privada, como se ha declarado. En tal caso, también se infringen los acuerdos y el Memorando de Entendimiento con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, como la APA.

Esto sugiere que, más allá de la tensión política en nivel internacional causada por la preocupación de si el nivel de participación de los Estados Unidos de América es apropiado para una organización internacional, jurídicamente hablando, la ICANN actúa de una manera inconstitucional borrando la línea entre lo público y lo privado establecido dentro del ordenamiento jurídico estadounidense.

Todas estas inquietudes culminan en el ámbito de la resolución de controversias sobre los nombres de dominio de Internet, específicamente en la Política Uniforme, la cual es la más susceptible de ser percibida como una creación normativa.

A pesar de que se sostiene que la ICANN representa una entidad privada, y los contratos con el Departamento de Comercio hablan de la cooperación y la investigación, un análisis detallado nos permite concluir que al menos algunas de las actividades de la ICANN son de naturaleza gubernamental, y se pueden clasificar como de regulación de políticas.

La característica sustancial de la relación entre la ICANN y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América es la dependencia de la ICANN dentro de este nexo. Dado que el Departamento de Comercio puede retener un control sustancial, ya sea directamente o ejerciendo sus facultades de la revisión sobre las decisiones de la ICANN, esto viola las nociones del debido procedimiento previsto por la APA. Sin embargo, en caso contrario, si el Departamento de Comercio ha cedido el control temporal para la ICANN, viola la doctrina de la no delegación de la Constitución de los Estados Unidos de América.<sup>551</sup>

La dependencia de la ICANN en esta correlación presenta un caso único. Como señala Froomkin, se trata de un tipo diferente del modelo clásico de la privatización, porque en lugar de privatizar una función de generación de ingresos, el gobierno está “privatizando” esta función. Por otra parte, la privatización está sujeta a un determinado control para que la ICANN pueda realizar las acciones a cargo del gobierno estadounidense.<sup>552</sup>

A pesar de que la ICANN es formalmente una corporación privada, no es una empresa ordinaria, y su relación con el Departamento de Comercio es inusual. Desde el momento de su creación, la ICANN guarda fuertes nexos con el gobierno estadounidense. El hecho de que a la ICANN se le otorgó el control sobre la raíz es el único punto de relevancia para que esta corporación pueda ejercer su poder y para poder financiarse.

---

<sup>551</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 27.

<sup>552</sup> *Ibid.*, p. 26.

Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio se lo puede quitar, simplemente con un preaviso de 120 días.

Aunque se señala que el objetivo clave de la ICANN puede ser obtener el control irrevocable y permanente sobre la raíz, dado que la base legal para la función de la ICANN presenta el Memorando de Entendimiento, en realidad la capacidad de la ICANN para conservar o ampliar su control sobre la raíz es enteramente a discreción del Departamento de Comercio.<sup>553</sup>

Dado que la ICANN es dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América en un grado tan amplio, ya que incluso su existencia se debe al mismo, en la literatura se argumenta que sería razonable concluir que la corporación está actualmente tan cautivada que todas las decisiones de la ICANN se pueden cargar al gobierno estadounidense. Si estas afirmaciones son ciertas, entonces el sistema del DNS ni siquiera se ha privatizado como se sostiene.

No es difícil concluir que la cuestión del estatus de la ICANN es bien específica. Para entender la problemática vamos a considerar la doctrina de la no delegación (nondelegation doctrine), que funciona como una forma de separación de poderes bajo la Constitución de Estados Unidos de América. De forma más simple, esta doctrina representa la proposición general de que el Congreso estadounidense no puede delegar la facultad de legislar a nadie más, especialmente a la rama ejecutiva. La doctrina se deriva del artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos de América, donde se dice que: “Todos los poderes legislativos otorgados serán ejercidos por el Congreso de los Estados Unidos. . .”.<sup>554</sup>

Como se puede concluir, la doctrina de la no delegación impide al Congreso la delegación de una parte fundamental de sus roles.

En el caso de la ICANN, el Congreso en ningún momento se pronunció si el sistema DNS debería ser privatizado, y menos ha legislado algo al respecto. Por otro lado, el

---

<sup>553</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 35.

<sup>554</sup> “All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States. . . .” Vease el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos de América.

Departamento de Comercio ha delegado funciones de la coordinación del sistema DNS a la ICANN, basándose en la autoridad general para celebrar contratos.

Como subraya Froomkin, la manera en que la ICANN se percibe a sí misma es sólo de menor relevancia a la legalidad de la dependencia del Departamento de Comercio sobre el mismo. Lo decisivo en este asunto es la naturaleza de las acciones de la ICANN y la naturaleza de la respuesta del Departamento de Comercio a las acciones de la ICANN.<sup>555</sup>

En el sistema estadounidense está permitido que el gobierno pueda delegar la facultad de establecer las normas técnicas a las partes privadas siempre y cuando el gobierno mantenga su rol de supervisor.

Algunas de las imposiciones de la ICANN legalmente pueden ser descritas como la formulación de las normas, donde los efectos sobre los derechos de las terceras personas son tan influyentes que podemos concluir que el Departamento de Comercio ha subcontratado la regulación del sistema DNS y la formulación de políticas al respecto a la ICANN. Parece claro que la imposición de la Política Uniforme de la ICANN se eleva al nivel de regulación, ya que la formulación de políticas traspasa la función del mero ajuste técnico.

En relación con esto, Post describe a la Política Uniforme de la siguiente manera “Si camina como un pato y grazna como un pato, es un pato (incluso si tiene un signo alrededor de su cuello que dice “Soy un perro”). La Política Uniforme camina y grazna como la ley.”<sup>556</sup>

La ICANN sostiene que no tiene autoridad reglamentaria de ningún tipo, sino que únicamente actúa dentro de sus facultades, estableciendo las normas técnicas, tal como se estipula dentro del *White Paper*.

---

<sup>555</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 33.

<sup>556</sup> “If it walks like a duck and quacks like a duck, it’s a duck (even if it has a sign around its neck that says “I’m a dog.”). The UDRP walks and quacks like law.” Véase POST, David G. “Juries and the New Common Law of Cyberspace.” Septiembre 2000, disponible en: <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Juries.html>



Sin embargo, un análisis más detallado nos permite observar que tanto la conducta de la ICANN, como los diversos acuerdos que ha suscrito esta corporación revelan que las actividades van mucho más allá de la fijación de normas de carácter técnico.

Por ejemplo, la elección de nuevos sufijos que se añaden al archivo raíz sobre la base de las utilidades sociales entre varios proveedores técnicamente calificados va más allá del estándar técnico.

La política de la ICANN que consiste en la elección de un pequeño número de nuevos gTLD dependientes del grado en que el solicitante se compromete a poner en marcha políticas sociales va mucho más allá de la línea del estándar técnico. El estándar técnico no supone la determinación si la elección de un determinado gTLD sirve mejor dentro de un contexto social.<sup>557</sup> Esta es una cuestión de suma importancia de la naturaleza social y política. Como tal, la selección entre los solicitantes calificados técnicamente en mérito social no es dentro de la autorización del cual dispone la ICANN, porque se trata de una decisión que el Departamento de Comercio no puede delegar a la ICANN.

Asimismo, la fijación de los modelos de negocio de los registradores, la creación de las normas sustantivas y del procedimiento para la resolución de controversias, tanto como la aplicación de los mismos no representa tareas de carácter técnico. Tampoco la acreditación de los proveedores de la solución de controversias.<sup>558</sup>

En este contexto, si la ICANN establece las normas cuya revisión se realiza por parte del Departamento de Comercio que retiene la autoridad de revocación de las mismas, la ICANN actúa como un actor estatal.

La ICANN está proporcionando servicios de regulación, incluyendo la política sobre la inscripción en el sistema de los nombres de dominio de nivel superior, el servicio de hacer política sobre nuevos dominios de nivel superior, como la Política Uniforme

---

<sup>557</sup> El aplazamiento de la aprobación del dominio .xxx de nivel superior exclusivo para los sitios de la industria del entretenimiento para adultos sólo por su naturaleza inmoral va más allá del estándar técnico. Véase la página 45.

<sup>558</sup> FROMKIN, A. Michael. "Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution." *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 96.

respecto a la solución de controversias dentro de los dominios de nivel superior genéricos.

Entonces, la aprobación de las decisiones regulatorias de la ICANN, incluyendo la Política Uniforme está sujeta a la APA, ya que sus actos reglamentarios son directamente imputables al Departamento de Comercio, por lo que la APA ha sido violada.

Si suponemos que este no es el caso, sino que la ICANN elabora las normas, pero el Departamento de Comercio no ejerce el poder de revocar las decisiones de la ICANN, esto significaría que el Departamento de Comercio ha delegado el poder de formulación de políticas a la ICANN. “Esto probablemente viola la APA, ya que se hizo sin una reglamentación adecuada, pero independientemente de la aplicabilidad de la APA, viola la cláusula de Debido Proceso y la doctrina de la no delegación de la Constitución de Estados Unidos de América, así como las normas básicas de orden público diseñadas para albergar a los organismos y funcionarios responsables de su uso del poder público.”<sup>559</sup> Entonces, esta concesión del poder público a una entidad privada violaría la cláusula del debido proceso o de la doctrina de la no delegación.

## **1. La relación de la ICANN con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América**

Como resume Froomkin, la relación del Departamento de Comercio con la ICANN se define por dos conjuntos de reclamos opuestos que son difícil, quizá legalmente imposible de conciliar. Por un lado, se argumenta que el Departamento de Comercio retiene el control final sobre el archivo raíz, lo que le permite ejercer *de facto* el control

---

<sup>559</sup> “This probably violates the APA, since it was done without proper rulemaking; regardless of the applicability of the APA, it violates the Due Process Clause and the nondelegation doctrine of the U.S. Constitution, as well as basic public policy norms designed to hold agencies and officials accountable for their use of public power.” FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 33.

sobre la ICANN, pero por otro lado, se comprometió a la “privatización” del Sistema DNS.<sup>560</sup>

Sabemos que la ICANN ejerce control sobre todos los registros y los registradores de los nombres de dominio de Internet que están subordinados a esta corporación. Sin embargo, esto se da porque el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América otorga facilidades para cumplir esta sumisión.

En resumen, en términos operativos, la autoridad del Departamento de Comercio sobre la ICANN y la raíz se basa en tres elementos: sus acuerdos con la NSI, su capacidad de sostener una espada de Damocles sobre la ICANN, y su cooperación directa con la ICANN tanto como su supervisión de esta corporación.<sup>561</sup>

En primer lugar, como advierte Froomkin, a pesar de los acuerdos que ha firmado, la ICANN no tiene la autoridad para crear un nuevo dominio de nivel superior sin la aprobación del Departamento de Comercio estadounidense.

En segundo lugar, dado que los servidores raíz reconocen la ICANN, se hace posible que esta corporación puede dictar los términos contractuales para los registros y registradores que deseen ser incluidos en la raíz. En consecuencia, la ICANN obliga a los solicitantes de registro a cumplir con ciertos términos a través de las cláusulas estándar incorporadas en los contratos de la registración de los nombres de dominio. Dada la retención del control sobre la raíz la cual ejerce el Departamento de Comercio, se puede concluir que la ICANN actúa como un intermediario, ya que si la ICANN no cumple con las expectativas del Departamento de Comercio, es posible reemplazarla. Específicamente, el control sobre la raíz autoritaria denominada como la raíz “A” no se basa en la legislación o algún acuerdo, ya que el Gobierno de Estados Unidos de América desde los inicios ha sido influyente en la administración del Sistema DNS.

En tercer lugar, el Departamento de Comercio apoyó directamente la creación de la ICANN al presionar a su otro contratista, la NSI, para reconocer la autoridad de la ICANN.

---

<sup>560</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 105.

<sup>561</sup> *Ibid.*, p. 107.

El historial de la relación entre estas dos entidades sugiere que el Departamento de Comercio desde los inicios ha tenido planes de ser plenamente asociado con la ICANN. Uno de los argumentos a favor de esto es el hecho de que a pesar de que el Departamento de Comercio formalmente no financia a la ICANN, instruyó a la NSI a realizar una donación de una suma considerable de dinero. Del mismo modo, se gastó una cantidad importante del dinero para la capacitación del personal y para el apoyo en la realización de las tareas de la ICANN.<sup>562</sup>

“Aunque está claro que la autoridad del Departamento de Comercio se revierte completamente a sí misma en caso de que hayan dado por terminados los acuerdos o caduquen por su propia voluntad, el papel formal del Departamento de Comercio durante la vigencia de los contratos es menos transparente.”<sup>563</sup> Froomkin señala que no existen procedimientos públicamente definidos por los cuales el Departamento de Comercio realiza la revisión del trabajo de la ICANN, ni existen procedimientos públicos para determinar si la gestión del sistema DNS por la ICANN es hecha en el sentido permanente o hay que renovar la autorización.<sup>564</sup>

Entonces, dado que el personal de la ICANN opera en una parte considerable en secreto, se hace difícil saber con exactitud cuánta influencia tiene el Departamento de Comercio estadounidense sobre la toma de decisiones por parte de la ICANN.

Sin embargo, cualquier decisión de la ICANN que no es de carácter meramente técnico, está sujeta a la aprobación por parte del Departamento de Comercio. Por lo tanto, podemos concluir que las decisiones de la ICANN que pueden tener un efecto normativo son significativas sólo porque el Departamento de Comercio las aprueba tácitamente. Además, en ninguno de los acuerdos relativos a esta materia que ha suscrito el

---

<sup>562</sup> Véase la Enmienda I del Memorando de Entendimiento entre la ICANN y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América.

<sup>563</sup> “Although it is clear that DoC’s authority fully reverts to it in the event that it terminates the agreements or they lapse of their own accord, DoC’s formal role during the life of the agreements is less transparent.” FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 110.

<sup>564</sup> *Ibid.*, p. 111.

Departamento de Comercio se puede encontrar la voluntad de renunciar de su control sobre la raíz.

En estas condiciones, Froomkin argumenta que la falta de autorización directa sobre las acciones de la ICANN por parte del Departamento de Comercio estadounidense es una forma de acción sujeta a la revisión en virtud del artículo 706 de la APA, a medida que la APA bajo la acción de la agencia supone incluso “la falta de acción”.<sup>565</sup>

## **2. State action doctrine**

Existe otra cara de la moneda acerca de la creación de la ICANN. Como ya sabemos, la ICANN es capaz de tomar ciertas medidas dado que es formalmente independiente. “Teniendo en cuenta que el Departamento de Comercio pidió la existencia de una ICANN, lo ha vestido con la autoridad, persuadido otros contratistas del gobierno a celebrar acuerdos con ella (incluyendo con la NSI el cual proporciona el grueso de los ingresos de ICANN), y tiene estrechos y continuos contactos con la ICANN, puede ser hecho un fuerte, pero no inalcanzable caso, de que la ICANN es un actor estatal.”<sup>566</sup>

Al determinar que la organización con respaldo gubernamental puede dominar una actividad hasta tal punto que se puede considerar que tal organización actúa con la autoridad del gobierno, entonces debe ser sujeta a limitaciones constitucionales.

Si la ICANN realmente representa a un actor estatal, entonces debe cumplir con el debido proceso, pero es muy poco probable de que el solo contenido de la Política Uniforme tanto como los procedimientos utilizados para imponer este método de solución de controversias relativas a los nombres de dominio satisfacen debidos requisitos provenientes de la doctrina de la “acción del Estado”.

---

<sup>565</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 113.

<sup>566</sup> “Given that DoC called for an ICANN to exist, clothed it with authority, persuaded other government contractors to enter into agreements with it (including the one with NSI that provides the bulk of ICANN’s revenue), and has close and continuing contacts with ICANN, a strong, but not unassailable, case can be made that ICANN is a state actor.” FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 113.

El problema de la ICANN se complica más aun teniendo en cuenta que no existe una legislación correspondiente.

En Estados Unidos de América ha prevalecido el criterio doctrinario y jurisprudencial conocido como la “acción del Estado” (state action), el cual supone que la Constitución sólo regula las relaciones entre los órganos de poder, y entre los órganos de poder y los ciudadanos. La invasión individual de los derechos individuales no es un tema dentro de esta doctrina.

Sin embargo, dentro de la jurisprudencia norteamericana se ha reconocido la necesidad de modificar la rigidez de este criterio, incorporando actuaciones privadas que, dado su naturaleza privada estarían excluidas del ámbito constitucionalmente protegido. Por ejemplo, en el caso *Lebron v. National Railroad Passenger Corp.*,<sup>567</sup> la Corte Suprema decidió que la empresa era, en realidad, un instrumento gubernamental, y por ende sujeta a la Primera Enmienda de la Constitución. Esto, a pesar de que el gobierno, al constituir la, la hubiese sujetado a un régimen de derecho privado. La Corte Suprema señaló que “no es admisible, que el gobierno, estatal o federal, pueda evadir las más solemnes obligaciones impuestas por la Constitución mediante el simple expediente de recurrir a una forma societaria”.<sup>568</sup>

En principio, la jurisprudencia norteamericana adapta la regla de que sólo ante una acción estatal está permitida la protección constitucional, en el sentido de que para determinar si una empresa es un actor gubernamental es necesario analizar la sustancia de la relación de una entidad con el gobierno en lugar de depender de las formalidades legales. Esta proposición de la Corte Suprema ha vinculado la acción estatal al accionar de modo privado. Tales razonamientos jurisprudenciales son significativos en la medida en que tienden a ampliar la regla de la acción estatal, con la finalidad de incorporar esta doctrina y extender del mismo modo la tutela jurisdiccional en los casos que, por su naturaleza privada no se tratarían como conductas sujetas a escrutinio constitucional, sin socavar formalmente un criterio tradicional del ámbito constitucional.

---

<sup>567</sup> *Lebron v. National Railroad Passenger Corp.* 513 U.S. 374 (1995).

<sup>568</sup> “It surely cannot be that government, state or federal, is able to evade the most solemn obligations imposed in the Constitution by simply resorting to the corporate form.”

La cuestión principal dentro de la *state action doctrine* es si el nexo entre el Departamento de Comercio y la ICANN es suficientemente relevante en el sentido que permite caracterizar la posición de la ICANN como de posición estatal en el momento cuando se imponen los requisitos para los cuales deben satisfacer los registradores, para luego imponerlos en los registrantes. La falta de pronunciación del Congreso al respecto, tanto como la falta de opción en relación con las cláusulas de la Política Uniforme, presentan interrogantes acerca de la legitimidad y la falta del debido proceso por parte de la ICANN.

Por un lado, el gobierno de Estados Unidos de América no nombra a los miembros del Consejo de la ICANN, y la participación directa de los funcionarios del gobierno dentro de la estructura de ICANN se limita al GAC (Governmental Advisory Committee).

Por otra parte, la existencia de la ICANN se debe al Departamento de Comercio, en el caso de que así lo desea, todos los derechos contractuales de la ICANN se revertirían al gobierno con un solo preaviso del Departamento de Comercio en un periodo de 120 días. La característica clave de la relación entre la ICANN y el Departamento de Comercio es el alto grado de control ejercido por este último. Por tanto, existen pruebas sustanciales de que la ICANN está ejerciendo las funciones de regulación, así como de que la ICANN goza de la aprobación tácita o explícita del Departamento de Comercio.

Además, en la medida en que la ICANN está ejecutando políticas establecidas en el *White Paper* bajo la posibilidad de despido, la ICANN se parece mucho a un actor estatal. Sin embargo, el contenido textual del *White Paper* indica que este no es un documento particularmente detallado y no ofrece información útil al respecto.<sup>569</sup>

No obstante, se puede concluir que la gestión del sistema DNS por la ICANN tiene la autorización del gobierno estadounidense a través del *White Paper*. Asimismo, la gestión de los nombres de dominio supone como su fundamento la raíz, cual desde los inicios de la red se caracteriza como un recurso federal de los Estados Unidos de América.

---

<sup>569</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution." *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 120.

Pero, teniendo en cuenta que la ICANN es formalmente independiente, la cuestión, por lo tanto, es si esa independencia formal es superada por la totalidad de la relación que guarda con el Departamento de Comercio.<sup>570</sup>

En este sentido, si el Departamento de Comercio no ejerce el control sobre la ICANN, entonces esta corporación no representa a un actor estatal. Sin embargo, si el Departamento de Comercio ejerce el control en un grado significativo, entonces las decisiones y pronunciamientos de la ICANN son sujetas a la APA.

De este modo, siempre cuando la ICANN establece los criterios para un nuevo dominio de nivel superior, existe la obligación de exigir que se lleve a cabo el cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Es indispensable, entonces, hablar de la Política Uniforme en este contexto.

### **3. La ICANN como un comité consultivo**

Si la ICANN no es un actor estatal, tiene la autoridad reguladora para tomar sus decisiones de aplicación inmediata, las cuáles deben ser revisadas de la misma manera como en los casos de la creación de los nuevos nombres de dominio de nivel superior genéricos e implementados por el Departamento de Comercio. Entonces, si la ICANN no es un actor estatal, como advierte Froomkin, el estatus de la ICANN se parece mucho a un comité asesor.<sup>571</sup>

La Ley de Comité Asesor Federal (Federal Advisory Committee Act) o la FACA impone los requisitos estrictos del procedimiento en los comités consultivos. Si la ICANN está sujeta a la FACA, entonces ha estado en violación continua, ya que la ICANN no fue ni establecida en virtud de la FACA, ni ha actuado con la convocatoria y apertura que esta ley requiere.<sup>572</sup>

---

<sup>570</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution." *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 121.

<sup>571</sup> *Ibid.*, p. 138.

<sup>572</sup> *Ibid.*, p. 138.



Tal como se estipula dentro del Memorando de Entendimiento entre la ICANN y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, el carácter de la ICANN es de asesoría, lo que sugiere la aplicación de la FACA, con la condición de que el Departamento de Comercio este adoptando las decisiones de la ICANN. Pero, en el caso de que la ICANN ejecute directamente la política que va más allá del simple asesoramiento, tal comportamiento no está cubierto por la FACA.

Formalmente, la ICANN es una corporación privada, pero la carencia para pronunciarse con más profundidad sobre la ICANN dentro del *White Paper*, tanto como su posición simbiótica con el Departamento de Comercio pone en duda la aplicación de la FACA.

#### **4. La violación de la Constitución de los Estados Unidos de América**

La delegación de las facultades realizadas por el Departamento de Comercio posiblemente viola la Constitución de los Estados Unidos de América. “Cuando el gobierno federal delega el poder a personas determinadas, transfiere el poder a un grupo privado que suele ser pequeño y no representativo en cuanto a su interés propio y presuntamente menos responsable ante el público en comparación con los legisladores quienes deben enfrentar la reelección o los administradores que deben informar al Presidente.”<sup>573</sup>

En la doctrina se argumenta que al delegar la autoridad de toma de decisiones en un actor privado, sin poner en marcha todos los mecanismos reales para la rendición de cuentas, el gobierno estadounidense ha creado algunos problemas legales imprevistos.

El Departamento de Comercio ha entregado la autoridad a la ICANN, y si no tiene los mecanismos eficientes para revisar todas sus decisiones, entonces esa delegación viola la doctrina de la no delegación y plantea grandes preocupaciones del debido proceso.

---

<sup>573</sup> “When the federal government delegates power to specific persons, it transfers power to a private group that is often small and unrepresentative or self-interested and presumptively less accountable to the public than are legislators who must face re-election or administrators who must report to the President.” FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 142.

Dado que la delegación en este caso es en una base contractual, en la doctrina se sostiene que las preocupaciones constitucionales en relación con la delegación de los poderes a la ICANN se magnifican sustancialmente por la ausencia de un claro pronunciamiento del Congreso sobre la autorización de dicha delegación, lo que se pudo hacer incluso a modo de prueba, aparte de la falta de la formulación de políticas sobre la raíz.<sup>574</sup>

En base del análisis presentada, no se eliminan las dudas sobre estos asuntos. El estatus de la ICANN sigue siendo complejo, ya que la fijación de la naturaleza exacta de su relación con el Departamento de Comercio es difícil.

Sin embargo, algo es cierto, el interés del gobierno estadounidense prevalece. El gobierno de Estados Unidos de América, a través del Departamento de Comercio, ejerce *de facto* control sobre el Sistema DNS. Parece claro que el propio gobierno podría operar la raíz, pero no caben dudas de que el Departamento de Comercio estadounidense formalmente ha cedido este control a la ICANN, para que esta corporación realice las funciones que tal vez el gobierno estadounidense no era dispuesto de efectuar abiertamente.

De que el gobierno estadounidense ha retenido las funciones claves dentro de la red es evidente dado que el Departamento de Comercio ha reservado expresamente el derecho de revisión de las decisiones de la ICANN, el poder de crear nuevos dominios de nivel superior, y el derecho contractual para sustituir la ICANN con otra entidad.

Es importante lo que señala Froomkin, que a pesar de que el gobierno estadounidense no incorporó formalmente a la ICANN, y tampoco financia directamente esta corporación, el gobierno si llamó a constituir una entidad de este tipo. Además, dentro del *White Paper* se precisó la necesidad de la promulgación de la Política de solución de controversias relativas a los nombre de dominio de Internet. El gobierno influenció los cambios específicos en la organización de la ICANN y ha transferido el control de la función de la IANA en la ICANN. Asimismo, el control de la ICANN sobre el DNS es la

---

<sup>574</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution." *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 143.

base para que sea capaz de cobrar los honorarios de los registradores, registros, y los solicitantes de nuevos dominios de nivel superior genéricos. Finalmente, y probablemente más importante, el gobierno estadounidense mantiene a la ICANN en una relación contractual de poca duración, asegurando que la ICANN actúe como el Departamento de Comercio espera, ya que en contrario existe la posibilidad de perder su razón de ser.<sup>575</sup>

No obstante, oficialmente, la ICANN es una corporación privada sin fines de lucro de California. A menos que actúe como un actor de gobierno o como un comité asesor, ni la APA ni la Constitución se aplican a esta corporación. Aunque, tanto la ICANN como el Departamento de Comercio juran en el estatus privado de dicha corporación, lo que significa que ni la APA ni la Constitución de los Estados Unidos de América se aplican en este caso, se aplican al Departamento de Comercio. Es ahí, donde podemos ubicar la principal violación.

El Departamento de Comercio no sólo que no actúa en consonancia con el ordenamiento jurídico estadounidense, sino crea un precedente de cuasi-privatización. Este sistema permite a los Estados Unidos de América mantener la última palabra en la gestión del Sistema DNS, un sistema supuestamente privado que en vez de cumplir con su único propósito el cual supone la coordinación técnica de los nombres de dominio altera los derechos legales a través de la Política Uniforme.

## **5. La ICANN y la libre competencia**

Es importante destacar que en la doctrina contemporánea una de las acusaciones importantes contra la ICANN la cual pone en preocupación su existencia es la posibilidad de que la ICANN viole las nociones del derecho de la libre competencia.

No obstante, para la determinación de si la ICANN ha violado las disposiciones de la libre competencia es crucial definir el estatus exacto de la ICANN. Como ya concluimos,

---

<sup>575</sup> FROOMKIN, A. Michael. "Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution." *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 169.

dada la ambigüedad en este contexto, ya que la ICANN formalmente representa a una corporación privada, pero al mismo tiempo, tratándose de un órgano cuya política y el rendimiento de sus funciones están supervisados por el gobierno estadounidense, la fijación exacta de su estatus sería relevante para aplicar dicha normativa.

Uno de los principios fundamentales de las leyes en materia de antimonopolio en los Estados Unidos de América es que las agencias gubernamentales y los que están autorizados a actuar por el gobierno son inmunes del escrutinio antimonopolio. Este principio se desprende de la anteriormente mencionada doctrina conocida como la “acción del Estado” (state action doctrine).

La “acción del Estado” entonces permite que las agencias gubernamentales autorizadas a actuar dentro de determinados sectores son inmunes ante el escrutinio antimonopolio. En el ámbito de la libre competencia, esto faculta al gobierno estadounidense para determinar el funcionamiento del mercado competitivo a través de las agencias gubernamentales y establecer las normas para tal acción. Asimismo, el Congreso estadounidense es libre de eximir a las industrias o clases particulares de las debidas conductas de las leyes antimonopólicas, siempre y cuando lo haga expresamente. Es más, como señalan Michael Fromkin y Mark Lemley, sólo el Congreso, y no las agencias federales, tiene derecho a renunciar o derogar las leyes relativas al antimonopolio.<sup>576</sup>

Además, el gobierno debe tener no sólo el derecho y la capacidad de anular las decisiones de las entidades privadas, sino en realidad debe ejercer su control sobre esas decisiones.

En el caso de la ICANN, donde se insiste que se trata de una corporación privada, pero los hechos sugieren la influencia significativa del gobierno estadounidense sobre esta corporación, la cuestión de si la ICANN comparte la inmunidad del Estado depende de dos hechos: a) si el gobierno ha articulado claramente su intención de que la ICANN actué de una manera anticompetitiva (o al menos sin restricciones antimonopólicas), y

---

<sup>576</sup> FROMKIN, A. Michael; LEMLEY, Mark A. “ICANN and Antitrust.” U. Ill. L. Rev. 2003, p. 1., pág. 31.

b) si el Estado ha supervisado activamente la conducta posterior de la ICANN.<sup>577</sup> En consecuencia, la inmunidad antimonopolio que concede el sistema estadounidense existiría únicamente en el caso donde la ICANN es a la vez objeto de una política gubernamental claramente articulada y supervisada por el gobierno estadounidense.

Cabe destacar que las preguntas sobre la actividad relativa a la gestión de los nombres de dominio de Internet y su relación con el Derecho de la libre competencia surgieron incluso antes del establecimiento de la ICANN. En la época pre ICANN, la NSI fue el principal registrador y la entidad encargada para el mantenimiento del sistema DNS.

En aquella época existía una tendencia de que los tribunales de distrito por lo general rechazaban la responsabilidad en base a conductas antimonopólicas, razonando que la NSI estaba actuando a instancias del gobierno, lo que la hacía inmune del escrutinio antimonopólico. Sin embargo, los tribunales de apelación fueron más cautelosos en el otorgamiento de dicha inmunidad.<sup>578</sup>

Otra vez más, no se estableció una postura clara acerca de la conducta relacionada con la gestión del sistema DNS. De hecho, en la literatura se señala que era poco probable que la NSI recibirá inmunidad absoluta. Dada la posición de la ICANN, parece que esta entidad tampoco puede confiar en una forma absoluta de inmunidad. La única posibilidad para la ICANN de ser inmune es a través de los contratos suscritos con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, teniendo en cuenta que el Congreso estadounidense no ha creado una excepción expresa de la inmunidad de la ICANN en cuanto al derecho antimonopolio.

El régimen antimonopolio estadounidense no supone que cualquier contratista del gobierno tiene derecho a la inmunidad absoluta. Más bien, el enfoque más adecuado en tales circunstancias sería emplear un análisis caso por caso para encontrar si las acciones de la ICANN fueron en virtud de una política gubernamental claramente

---

<sup>577</sup> Ibid., p. 31.

<sup>578</sup> Ibid., p. 33.

articulada para desplazar la competencia y fueron supervisados activamente por el gobierno.<sup>579</sup>

Dentro del *White Paper* por un lado se rechazó la idea de que al “NewCo” se debe dar la inmunidad, señalando dentro del contenido que los desafíos legales y demandas van dentro del curso normal del negocio para cualquier empresa, lo que sugiere que la ICANN no puede estar sujeta a la inmunidad antimonopolio. Por otra parte, este documento contiene una serie de directrices políticas que el “NewCo” debe tomar a bordo. Entre otras cosas, este documento articula claramente la necesidad de adoptar una política de resolución de controversias entre las marcas comerciales y los nombres de dominio de Internet, afirmando la necesidad de crear una nueva corporación sin fines de lucro que se haría cargo de la administración de los nombres de dominio, denominada como “NewCo”.<sup>580</sup>

La verdad detrás del estatus de la ICANN es que se trata de una entidad bastante ambigua.

Sin embargo, podemos argumentar que algunas de las acciones de la ICANN con la aprobación tácita del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América están violando las leyes de antimonopolio, aunque hasta el momento ninguna acción judicial al respecto se ha tomado.

Podemos especular que una de las razones por la cual el Departamento de Comercio no consideró entregar las autoridades a la NSI que actualmente retiene la ICANN, se encuentra en el hecho de que los tribunales estadounidenses se abstuvieron de otorgar la inmunidad a la NSI en los procedimientos de apelación.

Es evidente que el Departamento de Comercio asignó a la ICANN la tarea de la selección de nuevos dominios de nivel superior genéricos y de promover la competencia.

Mientras que en la teoría la ICANN ha promovido la competencia, al mismo tiempo, algunas de sus acciones prácticas demuestran que se ha restringido la competencia,

---

<sup>579</sup> FROOMKIN, A. Michael; LEMLEY, Mark A. “ICANN and Antitrust.” U. Ill. L. Rev. 2003, p. 1., pág. 36.

<sup>580</sup> *Ibid.*, p. 37.

por lo que se infringe el artículo segundo de la *Ley Sherman*.<sup>581</sup> En la doctrina se ha criticado en abundancia la actitud de la ICANN la cual consiste en limitar el número de nuevos gTLD creando una escasez artificial de los nombres de dominio de Internet.

Tan pronto como se estableció la ICANN, se obligó a la Network Solutions, Inc. a entregar su dominación en los dominios .com, .net y .org para lograr una supuesta mayor competencia entre los registradores. En particular, la ICANN es ahora el regulador de la NSI. La Enmienda 19 del acuerdo entre el Departamento de Comercio y la NSI estipula que la NSI reconoce la ICANN como “NewCo”.

De la misma manera, la ICANN ha limitado el número de empresas que podrían ser registros, ya que el DNS en la forma actual presupone que no habrá un solo registro por cada TLD. También, el método empleado en la elección de los registros de la ICANN presenta cuestiones del antimonopolio. “Los documentos de solicitud de la ICANN para los posibles nuevos registros de los TLD, y especialmente los criterios para la evaluación de las propuestas de los TLD que los acompañan, dejaron en claro que las partes que negocian con los competidores de la ICANN serían rechazados, aunque la cuota de mercado de los competidores fue significativa.”<sup>582</sup>

En colaboración con el Departamento de Comercio, la ICANN tiene el poder sobre el archivo raíz. Todos los gTLD están bajo su control, y justo este control de la ICANN sobre la raíz crea obstáculos sustanciales a la entrada de raíces alternativas. Es más, como señala Komaitis, la ICANN tiene el control total sobre los ccTLD porque controla la raíz al que están ligados. “Por ejemplo, aunque la ICANN tiene un contrato con el gobierno de Estados Unidos de América para llevar a cabo las funciones de IANA del mantenimiento de la raíz, incluyendo la información de los ccTLD, la ICANN tiene una

---

<sup>581</sup> KOMAITIS, Konstantinos. “ICANN: Guilty as charged.” *Journal of Information, Law and Technology*, 2003, vol. 2003, no 1., pág. 12.

<sup>582</sup> “ICANN's application document for would-be new TLD registries, and especially the accompanying ‘Criteria for Assessing TLD Proposals’, made it clear that parties who dealt with ICANN's competitors would be rejected, although those competitors' market share was significant.” KOMAITIS, Konstantinos. “ICANN: Guilty as charged.” *Journal of Information, Law and Technology*, 2003, vol. 2003, no 1., pág. 12.

política de negarse para hacer cumplir cualquier cambio a la información de contacto y datos a cualquier ccTLD que no ha contratado con él.”<sup>583</sup>

El ejemplo más notable que se destaca como la posible conducta contraria a la competencia de la ICANN es la Política Uniforme. Se critica el hecho de que la ICANN requiere de todos los registradores imponer la cláusula en los contratos de someterse a la solución de controversias obligatoria en virtud de la Política Uniforme en sus registrantes. “De esta manera, la ICANN celebró un acuerdo vertical restringiendo la competencia en base a no precios en un eje.”<sup>584</sup>

Uno de los argumentos estándares en favor del cumplimiento de los contratos adhesivos es que los consumidores tienen una opción en el mercado y siempre se puede cambiar de proveedor. Froomkin añade que si sucede que todos los proveedores utilizan el mismo plazo, esto es considerado como evidencia de que el término es eficiente o, al menos, que existe una demanda suficiente de los consumidores de un término alternativo.<sup>585</sup> Si una de las ideas principales de la Política Uniforme consistía en la justificación de cumplimiento de contratos adhesivos para los propósitos fundamentalmente competitivos del mercado, la idea de los consumidores soberanos eligiendo entre alternativas, no tiene ningún sentido en este caso, ya que la ICANN requiere que todos los proveedores obliguen a términos idénticos a todos sus clientes.<sup>586</sup>

---

<sup>583</sup> “For example, although ICANN has a contract with the US government to perform the functions of IANA of maintaining the root, including ccTLD information, ICANN has a policy of refusing to make any changes to the contact information and data to any ccTLD that has not been contracted with it.” KOMAITIS, Konstantinos. “ICANN: Guilty as charged.” *Journal of Information, Law and Technology*, 2003, vol. 2003, no 1., pág. 13.

<sup>584</sup> “By doing so, ICANN entered into a vertical agreement restricting non-price competition on one axis.” KOMAITIS, Konstantinos. “ICANN: Guilty as charged.” *Journal of Information, Law and Technology*, 2003, vol. 2003, no 1., pág. 13.

<sup>585</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy--Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 633.

<sup>586</sup> *Ibid.*, p. 633.



Cuando se trata de la Política Uniforme no se puede sostener la ficción legal de que los términos de contrato son posibles de evadir. Asimismo, no se puede argumentar que los proveedores son potencialmente sujetos a la libre competencia.<sup>587</sup>

“La Política Uniforme se convierte así en claro; eliminar la competencia que habría existido en contrario entre los registradores sobre la forma de resolver los conflictos.”<sup>588</sup> Al defender su postura, Komaitis sugiere que, a pesar de que en la crítica muchos sostienen que es difícil de comprobar la conducta anticompetitiva de la ICANN, se trata de un caso específico de conducta anticompetitiva. No se trata de la competencia en sí misma; “es contrario a la competencia reglamentaria, una forma de conducta competitiva, que tiene los resultados de la competencia pura, ya que no da ningún margen para la elección de la acción y obliga a las partes a respetar a un solo conjunto de reglas”.<sup>589</sup>

Es posible que la ICANN argumente que la relación entre un registrante y registro y la decisión de someterse a la Política Uniforme es de carácter voluntario dentro del contrato entre el solicitante de registro y un registro. Además, se puede argumentar que nadie se obliga a registrar un nombre de dominio.

Sin embargo, la única posibilidad de obtener un nombre de dominio de Internet es a través de este mecanismo. Por lo tanto, no se trata de una opción, sino de una necesidad. Como apunta Froomkin, incluso en el caso *Thomas v. Red Solutions, Inc.*,<sup>590</sup> el tribunal de distrito sostuvo que “un contrato no es involuntario porque fluye de un monopolio, incluso cuando el gobierno (o su agente) sostiene este monopolio, siempre y cuando el monopolista se limita a dar servicio a una necesidad existente, y no. . . a la

---

<sup>587</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Icann's Uniform Dispute Resolution Policy--Causes and (Partial) Cures.” *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605., pág. 633.

<sup>588</sup> “The effect of the UDRP thus becomes clear; eliminating competition that would have otherwise existed between registrars about how to solve disputes.” KOMAITIS, Konstantinos. “ICANN: Guilty as charged.” *Journal of Information, Law and Technology*, 2003, vol. 2003, no 1., pág. 13.

<sup>589</sup> “...contrary to regulatory competition, a form of competitive conduct, which has the results of pure competition as it does not give any room for choice of action and obliges the parties to abide to only one set of rules.” KOMAITIS, Konstantinos. “ICANN: Guilty as charged.” *Journal of Information, Law and Technology*, 2003, vol. 2003, no 1., pág. 14.

<sup>590</sup> *Thomas v. Network Solutions, Inc.*, 176 F.3d 506, 506 n.8 (D.C. Cir. 1999).

creación de la propia necesidad”. El autor añade que el contraste con la Política Uniforme no podía ser más claro.<sup>591</sup>

Cabe destacar que dado el carácter mundial de las funciones que realiza la ICANN, las denuncias por prácticas contrarias a la libre competencia de la ICANN se pueden dar fuera del territorio estadounidense. A pesar de que la ICANN es una corporación con sede en los Estados Unidos de América, el hecho de que proporciona servicios con un impacto global además de que el Derecho de la libre competencia supone la responsabilidad de aquellas estructuras que realizan transacciones con la ICANN, faculta a los Estados a tomar medidas. Es más, la práctica existente sugiere que la ICANN estaría en una posición más difícil aún tomando en cuenta el espacio europeo.<sup>592</sup>

Sin embargo, para determinar si la ICANN cabe dentro de la inmunidad antimonopolio depende de la ambigua relación que tiene con el Departamento de Comercio, y ahí no existe una postura clara.

Aunque el Departamento de Comercio ha intervenido en la elaboración de políticas de la ICANN de forma más transparente en raras ocasiones, la cualidad de las intervenciones fue significativa.

En 1999, se involucró intensamente en la negociación de un acuerdo entre la ICANN y la NSI / VeriSign, siendo este último el otro contratista del gobierno estadounidense. La NSI accedió a reconocer la autoridad de la ICANN sobre los claves dominios .com, .net y .org. Otra intervención intensiva se produjo cuando varios legisladores influyentes objetaron revisiones propuestas de la ICANN en el contrato de la ICANN-NSI / VeriSign, un cambio que requiere la aprobación del Departamento de Comercio. Sin embargo, bajo la intervención del Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América se modificó el acuerdo para reflejar las preocupaciones derivadas de

---

<sup>591</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 105.

<sup>592</sup> Mientras que en los Estados Unidos de América se ha concluido que Microsoft ha mantenido su poder de monopolio por medios contrarios a la libre competencia y ha intentado monopolizar el mercado de los navegadores Web, la Comisión Europea también decidió prohibir a Microsoft la fusión con otras empresas por abusar de su posición dominante vulnerando a su vez la competencia entre web-browsers. Los Tribunales estadounidenses se centraron en los sistemas operativos de Microsoft, pero la Comisión Europea estaba más interesada en el mercado de servidores como un conjunto.

la retención de la propiedad de la VeriSign, en los registros dominantes y el registrador dominante.<sup>593</sup>

Para el gobierno estadounidense el precio de la delegación sin supervisión es escrutinio antimonopolio.

Sin duda alguna, para la ICANN es importante mantener su función de estar a cargo de la única raíz de importancia dado que esta es la razón de su existencia y presenta la base de ingresos de la ICANN. Por tanto, la ICANN se beneficia de mantener su monopolio, mientras se puede decir que el gobierno estadounidense delegó el control efectivo del mercado en favor a una entidad privada, pero tiene bastantes intereses en el resultado del funcionamiento de dicha entidad. Si el gobierno estadounidense puede supervisar la conducta de la ICANN, es posible encontrar la inmunidad antimonopolio.

Sin embargo, en la medida en que la ICANN no tiene una autoridad oficial (ya que el Congreso no ha creado una expresa constatación al respecto o tampoco una excepción a las leyes antimonopolio de la ICANN), carece de responsabilidad pública, y tiene un interés financiero para restringir la competencia, parece que la ICANN es una entidad privada excluida de cualquier inmunidad especial.

Además, la afirmación de que los dominios de primer nivel son una facilidad esencial a la que la ICANN debe dar libre acceso en condiciones razonables y no discriminatorias, negarse a acreditar a los registradores que están afiliados a las raíces alternativas o competitivas y la incorporación de la cláusula obligatoria sobre la resolución de controversias en materia de los nombres de dominio son de mérito para comprobar las conductas anticompetitivas.<sup>594</sup>

Por lo tanto, si la ICANN es inmune dependerá de la naturaleza de su relación contractual con el Departamento de Comercio.

Cabe destacar que en el año 2009 se firmó la Afirmación de Compromisos por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América y la ICANN, la cual ha

---

<sup>593</sup> Froomkin, A. Michael, and Mark A. Lemley. "ICANN and Antitrust." U. Ill. L. Rev. (2003):1, pág. 39.

<sup>594</sup> Ibid., p. 42.

sido el principio rector de las actividades de la ICANN desde entonces. En la sección 9.3 de dicho documento se delimita la promoción de la competencia, la confianza del consumidor, y la preferencia del consumidor. Esta sección es, en esencia, la forma de realización del compromiso de la ICANN. La sección define la promoción de la confianza de los consumidores, incluyendo la protección del consumidor y cuestiones de abusos maliciosos. En este contexto, la ICANN se asegurará de la confianza y la preferencia del consumidor preservando la seguridad, estabilidad y flexibilidad del Sistema de Nombres de Dominio y promoviendo la confianza de los consumidores a través de la prevención, la transparencia y el cumplimiento. El lenguaje empleado parece indicar que se trata de una constatación que va más allá de una simple declaración. Sin embargo, la manera en la cual actúa el personal de la ICANN parece que no reconoce dicha obligación.

Asimismo, cabe destacar el argumento de Hestermeyer que el fundamento jurídico sobre el cual descansa la Política Uniforme plantea un problema específico. La Política Uniforme forma parte de los contratos privados entre registradores y solicitantes de registro y está sujeta a las leyes nacionales. Sin embargo, este autor advierte que la aplicación de la ley puede anular la Política Uniforme. La principal razón de la nulidad de la Política Uniforme es que está en inglés y no en el idioma del país del registrador y registro. Sin embargo, muchos países tienen una legislación relativa a la protección del consumidor que requiere que los contratos del consumo deben ser celebrados en el idioma local con el fin de ser válidos y exigibles.<sup>595</sup>

Estas condiciones no se satisfacen ni en virtud del artículo 11 del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio.

---

<sup>595</sup> HESTERMEYER, Holger P. "Invalidity of ICANN's UDRP under National Law, The." *Minn. Intell. Prop. Rev.*, 2002, vol. 3, p. i.

## CAPÍTULO IX.

### LAS PROPUESTAS DE INTERNACIONALIZAR LA GOBERNANZA DE INTERNET

La influencia del gobierno estadounidense dentro de la ICANN ha creado tensiones políticas. No obstante, la afirmación de que la ICANN está ejerciendo funciones reguladoras gubernamentales no es nueva en la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros desde un principio comenzaron a expresar preocupación por la dominación estadounidense sobre un elemento clave de la sociedad contemporánea.

Esta preocupación con los años ha ido aumentando, ya que Internet como un instrumento de comunicación global se ha transformado en un importante recurso comercial con tendencia de extenderse a diferentes ámbitos de la realidad social, que a veces son difícil de predecir por adelantado.

No obstante, la función inicial de la red es la comunicación, la cual representa la esencia de cualquier contexto democrático, por lo que no extraña que los Estados sostienen que a través de la influencia estadounidense se pretenden hacer las economías y sociedades cada vez más dependientes dentro del contexto de *novus ordo* en la época de Internet.

“Aunque la Comisión Europea respaldó el *White Paper*, este fue fuertemente criticado por la Unión Europea, el Gobierno de Australia, y otros organismos que creían que el plan ha habilitado los Estados Unidos de América para retener demasiado control sobre el sistema DNS. En respuesta, el asesor político de la Casa Blanca, Ira Magaziner declaró que la intención de los Estados Unidos de América siempre fue de que Internet se controle internacionalmente.”<sup>596</sup>

---

<sup>596</sup> “While the European Commission backed the White Paper, it was sharply criticized by the European Union, the Australian government, and other bodies who believed that the plan enabled the U.S. to retain too much control over the DNS. In response, White House senior policy advisor Ira Magaziner stated that it was always the intention of the U.S. that the Internet be controlled internationally.” PROFFITT, Angela. “Drop the Government, Keep the Law: New International Body for Domain Name Assignment Can Learn from United States Trademark Experience.” *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, 1999, vol. 19, no 3, p. 601., pág. 608.

Desde su establecimiento, la ICANN se ha dedicado al proceso de creación de sus propias estructuras, y procedimientos. No obstante, los usuarios de Internet y los solicitantes de registro de nombres de dominio permanecen sin representación dentro de la ICANN.

Es más, la ICANN establece las políticas dentro de una estructura que da la voz a los reguladores dentro de las políticas aplicadas a ellos mismos. Esto se debe al hecho de que la mitad de los asientos de la Junta de la ICANN se asignan bajo principios corporativistas de los representantes de las industrias y grupos potencialmente afectados por las acciones de la ICANN.<sup>597</sup>

“Mientras que los grupos de interés asumieron sus puestos garantizados en la Junta de la ICANN, sólo cinco de los nueve escaños elegidos se llenaron, porque la Junta nombrada nunca puso a los cuatro puestos restantes para la elección, lo que crea un desequilibrio que nunca se ha rectificado.”<sup>598</sup>

Esto no es aceptable, ya que la ICANN debería representar diferentes intereses dentro de la red, tratándose de un bien de carácter global. El hecho de que no existe un monopolio natural para la existencia de los servidores raíces, en combinación con el hecho de que la existencia de la ICANN no permitió la existencia de los servidores raíces competitivos, produjo el resultado de que la ICANN tiene una inmensa cantidad de poder sobre quién entra y quién sale de la red global y decide sobre la vida o la muerte electrónica.

Además, existe la pregunta de la operación lucrativa del funcionamiento de los registros de estos nombres de dominio. Como el gobierno de los Estados Unidos de América ejerce este control, esto ha creado un problema político. En el sistema estadounidense, la existencia de la ICANN sienta un precedente turbador.

---

<sup>597</sup> FROOMKIN, A. Michael; LEMLEY, Mark A. “ICANN and Antitrust.” U. Ill. L. Rev. 2003, p. 1. pág. 4.

<sup>598</sup> “While the stakeholder groups assumed their guaranteed positions on the ICANN board, only five of the nine elected seats were ever filled because the appointed board never put the remaining four seats up for election, thereby creating an imbalance that has never been rectified.” KOMAITIS, Konstantinos. “ICANN: Guilty as charged.” Journal of Information, Law and Technology, 2003, vol. 2003, no 1., pág. 5.

Los derechos fundamentales amenazados por las actividades de la ICANN son los derechos a la propiedad en los nombres de dominio, el derecho a la no injerencia en los contratos con los registradores, los derechos al debido proceso y, en la medida en que los nombres de dominio facilitan los fines expresivos, el derecho de la libre expresión.<sup>599</sup>

Los gobiernos extranjeros, con razón se preguntan, porque permitir a los Estados Unidos de América dominar un recurso de tan importancia mundial. Ya en el año 1999, la Comisión de la Unión Europea señaló que la ICANN y el GAC (Governmental Advisory Committee) están tomando decisiones que en otros contextos lo harían los mismos gobiernos nacionales en el marco de las organizaciones internacionales.<sup>600</sup>

Por regla general, la autoridad y la responsabilidad de concluir las leyes y pronunciarse sobre las cuestiones de carácter nacional, regional e internacional esta reservada exclusivamente para los gobiernos y los representantes gubernamentales.

Al proclamar la Política Uniforme, no se hizo esperar la reacción a nivel internacional. Ya en el año 2000, el gobierno de Sudáfrica ha argumentado que la Política Uniforme debe proteger mejor a los intereses de países y ha instado a la OMPI para formular enmiendas que podrían ser incorporados en una versión revisada de la Política Uniforme.

Sin embargo, el caso más reciente ocurrido en Francia representa el ejemplo más notable en este sentido, dado que el Parlamento francés ha suspendido la aplicación de la Política Uniforme para el dominio de nivel superior geográfico .fr.

El 22 de marzo de 2011, el Parlamento francés aprobó la Ley N° 2011-302, que aborda directamente el tema de la resolución de disputas de su dominio de nivel superior de código de país y requiere la aprobación del procedimiento de solución de controversias por el ministro francés de Comunicaciones antes de que pueda aplicarse al dominio geográfico de este país.

De hecho, en la página oficial de la OMPI sale la nota “En vista de la Ley N° 2011-302 de 22 de marzo de 2011 y las instrucciones del AFNIC en este sentido, debe tenerse

---

<sup>599</sup> FROOMKIN, A. Michael. “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution.” *Duke Law Journal*, 2000, p. 17-186., pág. 122.

<sup>600</sup> *Ibid.*, p. 105.

presente que el Centro de la OMPI ha suspendido temporalmente su servicio de solución de controversias en él .fr y .RE desde el 15 de abril de 2011 hasta nuevo aviso”.<sup>601</sup>

A través de la Ley N° 2011-302 se modificaron determinados aspectos del marco legal para los nombres de dominio en Francia, pero todo a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de 2010, que declara el anterior nombre de dominio francés inconstitucional.<sup>602</sup> En base a una petición individual del señor Mathieu P, la Corte Constitucional francesa afirmó el valor constitucional de los nombres de dominio. De acuerdo con esta decisión, la asignación, la renovación, transferencia o proceso de cancelación de un nombre de dominio no sólo deben respetar los derechos de propiedad intelectual, sino también la libertad de expresión y la libertad empresarial.

El demandante estaba cuestionando la constitucionalidad del artículo L.45 de la Ley de Comunicaciones Electrónicas y de Telecomunicaciones adoptado en 2004 para aumentar la confianza en la economía digital ("Loi pour la confiance dans l'économie numérique" o LCEN). Dicho artículo es relevante en el sentido en el que se establece que el sistema de nombres de dominio francés está dirigido por el gobierno, que el gobierno asegura que la asignación de un nombre de dominio se lleva a cabo “en el interés general, en virtud de las normas no discriminatorias hechas a disposición del público y diseñadas para asegurar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual por el solicitante del nombre de dominio”.

Además, el demandante señaló la infracción del artículo 34 de la Constitución francesa que prevé, que “la ley establecerá los principios básicos de los...sistemas de propiedad, derechos de propiedad y las obligaciones civiles y comerciales”.

La Corte Constitucional concluyó que la administración de los nombres de dominio en Francia estaba restringiendo la libertad de expresión y la libertad empresarial a través

---

<sup>601</sup> “Au vu de la Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 et des instructions de l’AFNIC à cet égard, veuillez noter que le Centre de l’OMPI doit suspendre momentanément son service de résolution des litiges relatif au .fr et .re à partir du 15 avril 2011 et ce jusqu’à nouvel ordre. N’hésitez pas à contacter le Centre de l’OMPI au numéro suivant +41 22 3388247 pour obtenir de plus amples informations.” Disponible en: <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/cctld/fr/>

<sup>602</sup> Constitutional Council, decisión No. 2010-45, QPC, 6 October 2010, disponible en: [http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank\\_mm/anglais/en201045qpc.pdf](http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/en201045qpc.pdf)



de la negación de la renovación de un nombre de dominio, o a través de su transferencia o cancelación.

En base a esta decisión se introdujeron importantes cambios.

Principalmente, se estableció una nueva nomenclatura que cumple con la legislación vigente en Francia, lo que ha definido las nuevas reglas para la asignación y la gestión de nombres de dominio bajo la extensión francesa. A fines de 2011, la AFNIC ha establecido un nuevo procedimiento de solución de controversias de conformidad con el nuevo marco legal. Todo se llevó a cabo con la idea de asignar y gestionar los nombres de dominio de interés público bajo reglas no discriminatorias y transparentes, garantizando el respeto a la libertad de comunicación, la libertad de empresa y de los derechos de propiedad intelectual, llevando estas funciones en consonancia con la legislación vigente.

En este sentido, de especial relevancia es el artículo L 45-4 de la Ley de Comunicaciones Electrónicas y de Telecomunicaciones, la cual especifica que “cualquier persona que tiene una razón válida para ello podrá solicitar el registro competente para eliminar o transferir un nombre de dominio para el beneficio del individuo cuando el nombre de dominio en cuestión entra en el ámbito previsto en el artículo L. 45-2”.

Por el Decreto de 21 de octubre 2011 se ha creado el nuevo sistema de resolución de controversias AFNIC (el acrónimo francés para “Association Française pour le Nommage Internet en Coopération” lo que en realidad representa la NIC local) fue aprobado por el Ministro de Comunicaciones Electrónicas y fue lanzado el 21 de noviembre de mismo año.

Esto introdujo significativos cambios, ya que el titular de un nombre de dominio .fr está plenamente comprometido a someterse al procedimiento Syreli gestionado por la AFNIC. El procedimiento Syreli (el acrónimo francés para “Système de Resolution de Litiges”) es el sistema de resolución de controversias de la AFNIC. El Reglamento de la AFNIC relativo al Syreli se publicó en el Diario Oficial el 3 de noviembre de 2011 y la plataforma se abrió el 21 de noviembre. Este sistema de resolución de conflictos es parte del nuevo

marco jurídico establecido tras la decisión del Consejo Constitucional de 6 de octubre de 2010.

Los principios de funcionamiento de Syreli se refieren al nombre de dominio que ha sido creado o renovado después del primer de julio de 2011. Dicho procedimiento es aplicable a la .fr y .RE y todas las extensiones gestionadas por la AFNIC.

Cabe señalar que los cambios ocurridos en Francia se refieren únicamente a los registros designados por el gobierno francés, lo que significa que no se extienden a cualquier otro ccTLD que el del territorio nacional francés, ni a ningún gTLD.

Sin embargo, el caso francés reconoce el hecho de que la Política Uniforme fue inconsistente con las legislaciones nacionales. El principal resultado de esta reforma puede ser visto como coyuntura decisiva desde el punto de vista político para todos los que consideran que son necesarios los cambios de la gestión en el entorno digital.

No obstante, cabe señalar que los cambios que se produjeron en Francia, ocurrieron después de los intentos de lograr las reformas en el sistema DNS como el resultado de un compromiso internacional.

## **1. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información**

La privatización de Internet debía eliminar la influencia del gobierno estadounidense sobre el sistema DNS. Como la influencia estadounidense sigue siendo dominante, y las demandas de los gobiernos aumentan, es necesario establecer un compromiso para la adecuada gestión de Internet. Como es conocido, la intervención de los gobiernos se basa en la noción de territorialidad, incluso cuando se trata de asuntos que suponen cooperación internacional. Dado que Internet no reconoce las fronteras geopolíticas ya establecidas, lograr un compromiso a nivel internacional al abordar los derechos en la red representa un gran desafío. Como escollo principal en el diálogo internacional se impone la necesidad de que los gobiernos perciben que el compromiso sobre la gestión de Internet no necesariamente supone la pérdida de su soberanía.

La regulación privada de la red puede ser preocupante, ya que se puede discutir que muchas de sus ventajas están basadas en falsas premisas y criterios desatados.<sup>603</sup> “Entre otras cosas, la regulación privada puede fallar fácilmente para proteger los valores democráticos; puede descuidar las normas básicas de la justicia; a menudo es menos responsable frente a la elaboración de normas de gobierno tradicional; y, gracias a Internet, que se impone cada vez más y en su mayoría a través de código de computadora, que por naturaleza elude las instituciones jurídicas y políticas que aseguren idealmente los valores justos y democráticos.”<sup>604</sup>

El intento más reciente de lograr las reformas efectivas del sistema de nombres de dominio hacia su internacionalización ocurrió dentro del Compromiso de Túnez.

Sin embargo, el comienzo de un diálogo sobre la gestión del Internet a nivel internacional ocurrió cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) aprobó una resolución en 1998 para proponer la idea de una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas. En diciembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución respaldando un proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información conocido como WSIS (World Summits on Information Society).

En 2003 en Ginebra se adoptó la Declaración de Principios de Ginebra<sup>605</sup> y el Plan de Acción de Ginebra.<sup>606</sup> En el año 2005 en Túnez se debía poner en marcha el Plan de Acción de Ginebra.

---

<sup>603</sup> KOMAITIS, Konstantinos. “Internet Society Issues Paper on Intellectual Property on the Internet.” Julio 2013., pág. 9. Disponible en: [www.internetsociety.org](http://www.internetsociety.org).

<sup>604</sup> “Amongst other things, private regulation may easily fail to protect democratic values; it can neglect basic standards of justice; it is often less accountable compared to traditional governmental rule making; and, because of the Internet, it is increasingly and mostly imposed through computer code, which by nature circumvents legal and political institutions that ideally ensure just and democratic values.” KOMAITIS, Konstantinos. “Internet Society Issues Paper on Intellectual Property on the Internet.” Julio 2013., pág. 9. Disponible en: [www.internetsociety.org](http://www.internetsociety.org).

<sup>605</sup> Int’l Telecomm. Union, Declaration of Principles, Doc. WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, Dec. 12, 2003, disponible en <http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html>.

<sup>606</sup> Int’l Telecomm. Union, Plan of Action, Doc. WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, Dec. 12, 2003, disponible en: <http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html>.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en el año 2005, los gobiernos comprometidos con la Agenda de Túnez abordaron cuestiones centrales más específicas. Principalmente, dentro del párrafo 34 se definió la gobernanza de Internet de la siguiente forma: “la gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en sus respectivos papeles, de compartir principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que dan forma a la evolución y el uso de Internet”.<sup>607</sup>

Al adoptar esta definición, la comunidad internacional reconoció que el futuro desarrollo de Internet debe basarse en una sola premisa, la inclusión. De este modo se pretende eliminar el hecho que dentro de las políticas de la ICANN, en el proceso de la toma de decisiones no se involucran las estructuras a las cuales se refieren estas políticas. La Agenda de Túnez pretende involucrar a todos los interesados, dentro de un esfuerzo colectivo en base a la colaboración.

Es más, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información destacó que la gobernanza de Internet supone un término más amplio que los nombres de dominio, incluso más amplio que el estatus jurídico y la posición de la ICANN, refiriéndose, *inter alia*, al desarrollo de los recursos de Internet, la seguridad de las comunicaciones y la educación de los usuarios.<sup>608</sup>

Dado que Internet sigue siendo un medio cada vez más dinámico, para contemplar un marco adecuado y complementario con su evolución continua, la Agenda de Túnez sugiere que se necesitan los mecanismos diseñados para hacer frente a la gobernanza de Internet, incluyentes y sensibles a la rápida evolución de Internet como una plataforma común para el desarrollo de múltiples aplicaciones.

Para diseñar estos mecanismos, se requiere respetar los principios de “un proceso transparente, democrático y multilateral, con la participación de gobiernos, el sector

---

<sup>607</sup> “Internet Governance is the development and application by governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programs that shape the evolution use of the Internet.” El documento está disponible en: <http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html>.

<sup>608</sup> Véase el párrafo 58 de la Agenda de Túnez para la sociedad de la información.

privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, en sus respectivos papeles”.<sup>609</sup>

A pesar de que desde los inicios de Internet, siempre se habló de la privatización del sistema DNS, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información insiste en una cooperación democrática de los gobiernos, para que lleven a cabo sus funciones y responsabilidades, en cuestiones de política pública internacional relacionadas con Internet. La redacción de la Agenda de Túnez rechaza la necesidad de una corporación a cargo de todas estas funciones en el futuro.

#### 1.1. La propuesta europea a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información

El 30 de septiembre 2005, el Reino Unido, que ocupó la presidencia de turno de la Unión Europea en ese momento, formalmente puso adelante la propuesta a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Básicamente, el contenido de esta propuesta presenta más bien un breve resumen de la delegación de la administración de los nombres de dominio de Internet y la elaboración de políticas al respecto a un nuevo organismo internacional, que se encargaría de respetar los principios fundamentales de la comunidad de Internet en el establecimiento de políticas respectivas.

Dicha propuesta principalmente llama a la creación de una nueva institución internacional para la gobernanza de Internet que establecerá las políticas al respecto. Estas políticas deberán realizarse de acuerdo con los principios de Ginebra, pero, además, la propuesta europea enumera cuatro principios específicos. Los primeros tres principios dejan claro que la propuesta no pretende interferir en las operaciones técnicas de la ICANN ya que no se pretenden “sustituir a mecanismos o instituciones existentes, sino que debe basarse en las estructuras existentes de la gobernanza de Internet, con un especial énfasis en la complementariedad,”<sup>610</sup> asegurando la estabilidad sostenible y la robustez de Internet, y un enfoque en cuestiones de política a largo plazo en lugar de las operaciones del día a día.

---

<sup>609</sup> Véase el párrafo 61 de la Agenda de Túnez para la sociedad de la información.

<sup>610</sup> Véase el párrafo 63 de la Agenda de Túnez para la sociedad de la información.

Sin embargo, el cuarto principio ha creado polémica, ya que se refiere a la importancia de respetar los principios de la arquitectura de Internet, incluyendo la interoperabilidad, la apertura y el principio denominado como *end-to-end principle*. Dado que este cuarto principio carece de una definición para determinarlo más estrechamente, no es entendible para las estructuras fuera del espacio europeo.

Aunque otros pueden entenderlo de una manera diferente, el principio *end-to-end* no sugiere únicamente el carácter técnico, sino adjunta los valores como la libertad de expresarse, comunicarse y construir sobre el trabajo de otros dentro de las condiciones multinacionales y geográficas de la Unión Europea.

Dadas las condiciones dentro de la Unión Europea, se trata de un principio bastante ambicioso, basado en la combinación de igualdad y neutralidad, como los principios claves que han contribuido en la superación de las diferencias nacionales entre los Estados miembros para integrarlos en el ordenamiento jurídico supranacional. Bajo este principio arquitectónico, en el ámbito comunitario se logra que cada Estado miembro reserve su carácter distintivo e indivisible, que debe ser valorado. Otorgando cierto grado de autonomía a los Estados miembros, se permite colaborar en la consecución de los objetivos finales de la integración y la uniformidad dentro de la Unión en nivel supranacional.

Es importante que este principio no se limite a sectores específicos, ya que es un principio de aplicación general cuyo empleo proporciona soluciones para situaciones políticas de mayor complejidad.

A través de este mecanismo, se logran dos objetivos importantes. Se utilizan las decisiones de formulación de políticas como proyectos piloto para su posterior negociación y desarrollo, y además se proporciona el incentivo para otros Estados miembros a participar a fin de no sentirse excluidos de los beneficios funcionales y políticas desarrolladas.<sup>611</sup>

---

<sup>611</sup> KOMAITIS, Konstantinos. "Aristotle, Europe and internet governance." Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal, 2008, vol. 21, no 1., pág. 6.

Komaitis señala que este principio permite el progreso en situaciones específicas de contenido, especialmente cuando los Estados miembros no pueden ponerse de acuerdo sobre un plan de acción uniforme. El principio permite flexibilidad en las situaciones donde la diversidad política es un problema, siempre garantizando el respeto de los principales objetivos de la Unión Europea.<sup>612</sup>

A menudo, este principio se describe como un logro notable en la historia de la Unión Europea. “Se concibe como un instrumento de integración progresiva abierto a todos los participantes. Se fomenta y permite a un grupo de actores de cooperación dentro de los límites de los objetivos fijados en lugar de un conjunto fuera de ellos; y, estos actores disfrutan de los beneficios de cualquier infraestructura existente, mientras que, del mismo modo, sus ciudadanos disfrutan de garantías parlamentarias y judiciales. Al mismo tiempo, los no participantes están seguros de que sus intereses y, posteriormente, los de la Unión en su conjunto serán protegidos y los objetivos de la Unión serán salvaguardados.”<sup>613</sup>

Por tanto, esta propuesta de la Unión Europea a última hora de las negociaciones sobre el Acuerdo de Túnez buscó crear a un organismo internacional para formular un marco institucional para establecer políticas de que la ICANN estaría obligada a seguir. Más importante aún, la propuesta europea promocionaba la estabilidad y la solidez de Internet, un enfoque en una política coherente a largo plazo en comparación con las operaciones del día a día, y un sistema de supervisión auto limitado.

Dado que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información como una organización dentro de las Naciones Unidas desempeña un mero papel consultivo de la ICANN, la cual conserva todo el poder real, no se pudieron realizar las acciones

---

<sup>612</sup> KOMAITIS, Konstantinos. “Aristotle, Europe and internet governance.” *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal*, 2008, vol. 21, no 1., pág. 6.

<sup>613</sup> “It is conceived as an instrument of progressive integration open to all participants. It encourages and enables a group of actors to cooperate within the boundaries of the set objectives rather than outside of them; and, these actors enjoy the benefits of any existing infrastructure, whilst, similarly, their citizens enjoy parliamentary and judicial guarantees. At the same time, nonparticipants are assured that their interests and subsequently those of the Union as a whole will be protected and the objectives of the Union will be safeguarded.” KOMAITIS, Konstantinos. “Aristotle, Europe and internet governance.” *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal*, 2008, vol. 21, no 1., pág. 7.

necesarias para llevar a cabo sus objetivos. Por esta razón, hasta el día de hoy, el monopolio de los Estados Unidos sobre la gobernanza del sistema DNS permaneció sin restricciones.

Mientras que la claridad de los principios arquitectónicos dentro de la propuesta europea puede ser discutible para las delegaciones no europeas, el concepto de un organismo auto limitado es significativo. De hecho, la propuesta encarna los principales valores democráticos, por lo que en la literatura se expresa la sorpresa por la oposición de los Estados Unidos de América a la propuesta.

La razón principal del fracaso del intento de internacionalizar la gobernanza de Internet debe buscarse en el resentimiento de los Estados Unidos de América y el deseo de continuar de dominar unilateralmente el sistema DNS.

## 1.2. El significado de la propuesta de la Unión Europea y el rechazo de los Estados Unidos de América

En la doctrina se discute que la propuesta europea podría haber sentado las bases para inculcar constitucionalidad, la auto-restricción, y el liberalismo en la gobernanza de Internet. Al exponer los principios de la complementariedad, la estabilidad sostenible y la política a largo plazo junto con los fundamentos de la estructura y el proceso de la gobernanza, se argumenta que al rechazar esta propuesta se ha perdido la oportunidad la cual se describe como un “momento constitucional” para la gobernanza de Internet.<sup>614</sup>

Los autores Schönberger y Ziewitz señalan que la obligación de un órgano que ejerce algún tipo de gobernanza para restringir su libertad de acción apunta a valores más altos, tales como los principios fundamentales establecidos dentro del escrutinio constitucional. Los principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Ginebra junto con los principios adicionales de la propuesta europea intentan de

---

<sup>614</sup> MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, 2007, vol. 8, p. 188-188.



imponer las estructuras y procesos a través del cual una organización o institución debería gobernar y estar siendo gobernada.

“Ellos establecen los límites de lo que una organización intergubernamental encargada de la gobernanza de Internet podrá imponer, ya sea en un sentido estructural, es decir, en relación con otras instituciones de gobierno, o en un sentido procesal, es decir con respecto a los requisitos procesales para imponer reglas. Por lo tanto, la propuesta europea va más allá de simplemente delegar el poder a un organismo internacional, prescribiendo cómo este poder debe ser utilizado y situado.”<sup>615</sup>

Además, Schönberger y Ziewitz añaden que, aparte de proponer restricciones de procedimiento, el valor de la propuesta europea se encuentra en la posibilidad de proponer restricciones sustantivas a través del principio de la arquitectura de Internet. Se trata de una restricción que ve más allá de determinar a través de qué proceso o por quien debería ser gobernado Internet. Esta restricción incluye el establecimiento de valores a través de los cuales debería ser gobernado Internet, dibujando una línea de fondo de la conducta permitida por los que gobiernan.

Los autores destacan que tales limitaciones sustantivas se encuentran con menos frecuencia en los documentos constitucionales, dado que cuando las circunstancias cambian, las limitaciones sustantivas pueden convertirse en un obstáculo para la adaptación de la gobernabilidad. Por esta razón, los redactores constitucionales recurren a limitaciones sustantivas sólo cuando desean preservar los valores fundamentales.<sup>616</sup> Ellos indican que la propuesta europea no limita la gobernabilidad a través de la garantía de los derechos individuales que se pueden cumplir a través de un tribunal de justicia.

---

<sup>615</sup> “They stipulate the boundaries of what an intergovernmental organization entrusted with Internet governance may impose, either in a structural sense, that is in relation to other governance institutions, or in a procedural sense, that is with respect to the procedural steps necessary to impose rules. Therefore, the European proposal goes beyond merely delegating power to an international body, prescribing how this power is to be used and situated.” MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, 2007, vol. 8, p. 188-188. pág. 205.

<sup>616</sup> MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 207.

“En lugar de ello, se requiere que la institución que rige ejerza la restricción en sí. En este sentido, se sugiere un mecanismo de auto-limitación sustantiva.”<sup>617</sup>

La apertura, la interoperabilidad y la falta de control central dentro del principio arquitectónico podrían tener implicaciones importantes. Sin embargo, la preocupación central contra la internacionalización de la gobernanza de Internet de los Estados Unidos de América era si un órgano intergubernamental podría representar a la comunidad de Internet. La delegación estadounidense sostuvo que en tal caso, este órgano carecería de legitimidad.<sup>618</sup> La postura estadounidense consistía en argumentar que la propuesta de la Unión Europea parecía representar un cambio histórico en el enfoque reglamentario de Internet, desde un sistema que se basa en el liderazgo del sector privado hacia un control gubernamental.<sup>619</sup>

Sin embargo, las estructuras estadounidenses evitaron pronunciarse sobre la legitimidad en la mantención del *status quo* en los asuntos relativos a Internet. Por otro lado, la oposición a la continua dominación del gobierno estadounidense en los asuntos relativos a Internet se pueden ilustrar mediante las palabras de la delegación brasileña al discutir la propuesta europea: “Cuando se trata de la gobernanza de Internet, tres palabras suelen venir a la mente: la falta de legitimidad. En nuestro mundo digital, sólo una nación decide para todos nosotros.”<sup>620</sup>

Para defender su postura al rechazar la propuesta, los Estados Unidos de América ofrecieron dos razones para justificar su desacuerdo con la delegación de sus facultades a un organismo internacional. Principalmente, opinaron que tal delegación de las facultades llevaría a una burocracia intensa, dentro de una organización como la Unión

---

<sup>617</sup> “Instead, it requires that the governing institution itself exercise constraint. In this sense, it suggests a mechanism of substantive self-constraint.” MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. Colum. Sci. & Tech. L. Rev., 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 207.

<sup>618</sup> Ibid., p. 206.

<sup>619</sup> Véase <http://www.nytimes.com/iht/2005/09/30/business/IHT-30net.html>.

<sup>620</sup> “On Internet governance, three words tend to come to mind: lack of legitimacy. In our digital world, only one nation decides for all of us.” Disponible en: <http://www.nytimes.com/iht/2005/09/30/business/IHT-30net.html>.

Internacional de Telecomunicaciones, lo que arruinaría los principios del funcionamiento de Internet.

No obstante, dentro de la propuesta no se prevé que la ICANN será eliminada, ni se sugiere necesariamente que a la Unión Internacional de Telecomunicaciones o a cualquier otro organismo internacional existente debe asignarse el poder de establecer las políticas relativas al Internet.

En segundo lugar, el gobierno estadounidense expresó su opinión de que la internacionalización de la red daría la oportunidad para los países que carecen de una apreciación de la libertad de ideas y la comunicación abierta, de participar en el establecimiento de políticas de Internet. Dado que la propuesta europea fue apoyada por los países como China, Cuba, Irán, Arabia Saudita, el jefe de la delegación estadounidense David Gross ha señalado esto como un indicador claro en favor del argumento estadounidense.

Por cierto, la propuesta de la Unión Europea sufrió dos debilidades. Como señalamos anteriormente, el lenguaje que se empleó dentro de la propuesta puede ser caracterizado como relativamente vago. Debido a la carencia de definiciones más precisas, especialmente en relación con el principio arquitectónico y *end-to-end principle* pudo influir para su rechazo.

Sin embargo, aunque no cabe duda de que la propuesta podría haber sido mejor redactada, tal vaguedad lingüística no es un elemento paralizante para no tomarla en cuenta. De hecho, la propuesta europea es de tan solo dos páginas, y su contenido sugiere un debate al respecto. “Si el idioma fuera el único problema, la delegación de Estados Unidos podría haber sugerido un idioma complementario y alternativo para remediarlo.”<sup>621</sup>

Otra debilidad de dicha propuesta es que fue presentada bastante tarde. La delegación europea presentó su propuesta durante la conferencia final, en un momento cuando la

---

<sup>621</sup> “...if language were the sole problem, the United States delegation could have suggested supplemental and alternative language to remedy it.” MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. Colum. Sci. & Tech. L. Rev., 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 208.

delegación estadounidense había finalizado su postura y no estaba dispuesta a participar en las negociaciones.

De hecho, se ha rumoreado que la delegación de Estados Unidos de América en aquel momento estaba facultada únicamente para anunciar y defender de la mejor manera posible la decisión del gobierno estadounidense para mantener el *status quo*.<sup>622</sup>

Sin embargo, a pesar de las deficiencias en terminología y la mala táctica empleada por la delegación europea, se puede argumentar que el rechazo estadounidense era sorprendente, teniendo en cuenta su propia historia constitucional.

Schönberger y Ziewitz argumentan que dada la larga tradición de la incorporación de los valores liberales en documentos de carácter nacional e internacional de los Estados Unidos de América, la delegación estadounidense debía haber acogido la propuesta.

Los estados de la Unión concedieron competencias al gobierno federal a cambio de una serie de limitaciones sustantivas que se concretan en la Carta de Derechos de los Estados Unidos de América (1787-1792), por lo que la delegación estadounidense podría haber conferido poder a un nuevo organismo internacional mientras se asegura que este poder no podía utilizarse de manera arbitraria sino que se basa en los valores liberales.

Por lo tanto, en el contexto de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información parece que los Estados Unidos de América rechazaron la esencia de su propio pasado constitucional.

Asimismo, Schönberger y Ziewitz argumentan que al aceptar la propuesta europea, esto habría sido en alineación con la actual política estadounidense la cual consiste en difundir la libertad y la democracia en todo el mundo. Los autores explican esto de la siguiente manera. Aceptando dicha propuesta, la dinámica en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad ejercería una presión significativa sobre las naciones como China para elegir

---

<sup>622</sup> MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. "Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance". Colum. Sci. & Tech. L. Rev., 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 208.

entre la gobernanza internacionalizada compatible con los valores liberales, lo que resultaría en una victoria táctica.<sup>623</sup>

En un intento de explicar la postura estadounidense, los autores mencionados examinaron cuatro posibles razones que pueden explicar el rechazo de la propuesta europea por los Estados Unidos de América. Cubriendo las dimensiones políticas, jurídicas y económicas dentro de las cuestiones de la delegación de poderes, derechos objetivos, la elección pública, la deslegitimación de la ley y el intergubernamentalismo internacional, los autores concluyen que la falta interna de apoyo combinada con una aversión ideológica de la cooperación internacional explican el comportamiento del gobierno de Estados Unidos de América.

Por supuesto, es posible argumentar, que el gobierno estadounidense no iba a perder el poder a través de la propuesta europea, ya que este poder ya está delegado mediante la creación de la ICANN. En tal caso, al transferir el poder de la Junta directiva de la ICANN a otro organismo de carácter internacional, no se disminuirían las facultades del gobierno estadounidense.

No obstante, existe una diferencia significativa entre la ICANN y un cuerpo verdaderamente internacional. Actualmente, como se explica en el Memorando de Entendimiento, el gobierno federal de los Estados Unidos de América retiene la supervisión formal sobre la ICANN a través de la relación contractual entre el Departamento de Comercio y la ICANN. En dicha situación, el Congreso estadounidense, al desearlo podría recuperar el control regulatorio sobre el sistema DNS, tanto al ordenar a la ICANN ejercer ciertas políticas específicas, como por tomar el poder sobre el sistema DNS de la ICANN por completo.<sup>624</sup>

Por esta razón, Schönberger y Ziewitz señalan con toda razón que reafirmar el control sobre la ICANN es fácil y que sería mucho más difícil retomarlo una vez que el sistema DNS había sido delegado a un organismo internacional. En tal caso se requeriría que los

---

<sup>623</sup> MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. "Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance". *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 209.

<sup>624</sup> *Ibid.*, p. 212.

Estados Unidos de América rompa o deje un régimen internacional.<sup>625</sup> Además, los autores añaden que esto no representaría una novedad, ya que tiene precedentes en la historia reciente, dado que el gobierno de Bush el 13 de julio de 2002 se retiró del Tratado sobre misiles antibalísticos (Tratado ABM) con Rusia, que estuvo en vigor durante treinta años.

Sin embargo, uno de los argumentos más significativos de la oposición de los delegados de Estados Unidos de América a la propuesta europea es la dinámica de la política interna. La aceptación de la propuesta europea tendría consecuencias provocadas a nivel nacional estadounidense, ya que esto supondría dificultades para las agencias del gobierno federal con el mandato de los mecanismos de control de los flujos de información y comunicación en nombre de la guerra contra el terrorismo y la seguridad nacional.<sup>626</sup> “Teniendo en cuenta la postura de la administración de ex presidente Bush que en tiempos de terrorismo global, el gobierno federal tiene que retener todo el poder de promulgar medidas de seguridad y lucha contra el terrorismo, cualquier restricción (ya sea interna o externa) en la formulación de la política nacional en este contexto debe ser vista como indeseable.”<sup>627</sup>

Además, Schönberger y Ziewitz advierten que la asignación de los nombres de dominio se configura dentro de la ICANN ubicada en el territorio estadounidense, lo que crea incentivos financieros para no compartir tales facultades con otras estructuras. Los registradores de nombres de dominio basados en el territorio estadounidense retienen ganancias económicas, asimismo como las estructuras que ofrecen la resolución de controversias en virtud de la Política Uniforme impuesta por la ICANN.

Por lo tanto, ni los fabricantes de equipos de red, ni empresas de informática y software tenían un incentivo para alterar el resultado de las negociaciones de Túnez. Como

---

<sup>625</sup> MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 212.

<sup>626</sup> *Ibid.*, p. 217.

<sup>627</sup> “Considering the Bush administration’s stance that in times of global terrorism, the federal government needs to retain as much power to enact security and counter-terrorism measures as possible, any constraint (whether internal or external) on domestic policy-making in this context must have been viewed as unwelcome.” MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 218.

sabemos, los resultados de la Política Uniforme sugieren que este mecanismo de resolución de controversias favorece a los propietarios de las marcas, mientras que los usuarios de Internet carecen de una organización para desempeñar un papel significativo en posibles cambios.

Todo lo anteriormente dicho sugiere que la decisión de rechazar la propuesta tenía más que ver con un nuevo examen más amplio por parte de la función del gobierno estadounidense dentro del derecho internacional, en particular, con el intergubernamentalismo.

La propuesta de la gobernanza internacional habría requerido la aceptación del derecho internacional por los Estados Unidos de América dentro de un momento sensible para las cuestiones de geopolítica global. Schönberger y Ziewitz ofrecen una lista de secuencias de carácter político para entender mejor dicho momento. Los Estados Unidos de América se habían retirado del Tratado ABM, se negaron a ratificar el protocolo de Kyoto, a pesar de su impacto positivo en los Estados Unidos de América. Además, sin un tratado establecieron un tribunal penal internacional permanente, cuyo establecimiento es contradictorio a la misma tradición estadounidense, ya que los propios Estados Unidos insistieron en los Juicios de Nuremberg después de la Segunda guerra mundial y más reciente a la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia.<sup>628</sup>

Asimismo, los autores añaden que el gobierno estadounidense ha presionado a los países del Este de Europa para firmar acuerdos bilaterales con los Estados Unidos de América que eximen a los ciudadanos estadounidenses del alcance de la Corte Penal Internacional, lo que socava la autoridad de la Corte. En 2003 se invadió Irak a pesar de la falta de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas.<sup>629</sup> Por lo tanto, la invasión en Irak es ilegítima e ilegal.

---

<sup>628</sup> MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. "Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance". *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 221.

<sup>629</sup> *Ibid.*, p. 222.

“Se argumentó que la Convención de Ginebra no se aplica a la gran cantidad de prisioneros no estadounidenses que posee en la Bahía de Guantánamo hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos obligó al gobierno a cambiar su posición. Mientras que el presidente Bush ha llamado el mundo a unir fuerzas con los Estados Unidos como consecuencia del 11 de septiembre de 2001, los hechos indican que su administración ha ignorado con frecuencia el derecho internacional y las instituciones internacionales cuando no estaban alineados con objetivos de la política de la administración.”<sup>630</sup>

Dentro de este contexto, los autores Schönberger y Ziewitz se refieren a la crítica contemporánea del derecho internacional la cual sugiere que el derecho internacional ha fracasado en su principal misión, ya que no tiene los mecanismos para limitar el comportamiento de las naciones en el uso de la fuerza. Se hace especial referencia a la obra de Michael Glennon la cual sostiene que después de la intervención en Kosovo, la violación excesiva de la regla, ya conste en la costumbre o tratado, hace que la regla sea sustituida por otra regla que permite la libertad de acción sin restricciones.

El régimen de derecho internacional con respecto al uso de la fuerza, parecía tomar prohibición absoluta como elementos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas a los Estados que utilizan la fuerza, excepto en defensa propia, en contra de otros Estados. En 1999 durante el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN no existía ningún argumento válido para apoyar la postura que las naciones de la OTAN tuvieron que bombardear Yugoslavia como una forma de autodefensa. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya responsabilidad primordial es mantener la paz y la seguridad internacional, no autorizó los bombardeos, y mientras que los defensores de la campaña de la OTAN podrían atribuir esta falta a las agendas de Rusia y China, la ausencia de las resoluciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lleva a la falta de autorización en dicho caso. Esta falta de autorización del Consejo de

---

<sup>630</sup> “It argued that the Geneva Convention does not apply to the large number of non-U.S. prisoners it holds in Guantanamo Bay until the U.S. Supreme Court forced the government to change its position. While President Bush has famously called upon the world to come together and join forces with the United States in the wake of September 11, 2001, the facts indicate that his administration has frequently disregarded international law and international institutions when they were not aligned with the administration’s policy objectives.” MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. “Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”. Colum. Sci. & Tech. L. Rev., 2007, vol. 8, p. 188-188., pág. 222.



Seguridad de las Naciones Unidas aún más descarta el uso de la fuerza en virtud de la justificación legal dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Por esta razón, Glennon argumenta que hoy no existe ninguna ley internacional coherente en relación con la intervención de los Estados, señalando que “Kosovo representa un acontecimiento trascendental para el ordenamiento jurídico como la caída de la Unión Soviética hizo por el orden geopolítico.”<sup>631</sup>

Dado el contexto del escenario internacional parece más claro porque se perdió el momento “constitucional” para la gobernanza de Internet que consagraría los valores internacionales. Una cosa parece clara, las convocatorias de internacionalización de la gobernanza de Internet no van a desaparecer y Estados Unidos de América tendrá que seguir defendiéndose de las demandas de una transferencia de poder.

Una prueba clara de esto es que el debate sobre la internacionalización de Internet siguió en el fórum de IGF (Internet Governance Forums). Sin embargo, “lo que la CMSI y el posterior IGF dejaron en claro es que, los actores que participan están dispuestos a discutir, pero no necesariamente a comprometerse y todas las partes afectadas quieren impulsar sus propias agendas”.<sup>632</sup>

Las declaraciones no vinculantes como el producto del diálogo sobre estos temas se inclinan a favor de la toma de decisiones basada en el consenso. Como es de esperar, los Estados demandan la gestión multilateral para Internet, que daría lugar para la más amplia gestión de múltiples partes interesadas.

Mientras que la CMSI en última instancia decidió no seguir adelante con un modelo intergubernamental en la gestión de Internet, algunas naciones han defendido nuevamente un enfoque intergubernamental para la gobernanza de Internet. Por ejemplo, en el año 2011, India, Brasil y Sudáfrica (IBSA) recomendaron que “con el fin

---

<sup>631</sup> “Kosovo represented as momentous an event for the legal order as the fall of the Soviet Union did for the geopolitica order.” GLENNON, Michael J. “Limits of law, prerogatives of power: interventionism after Kosovo.” Palgrave Macmillan, 2001., pág. 2.

<sup>632</sup> “What the WSIS and the subsequent IGF made clear is that the participating actors are willing to discuss, but not necessarily compromise, and all affected parties want to push forward their own agendas.” KOMAITIS, Konstantinos. “Aristotle, Europe and internet governance.” Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal, 2008, vol. 21, no 1., pág. 1.

de evitar la fragmentación de Internet, evitar la formulación de políticas inconexas, aumentar la participación y asegurar la estabilidad y el buen funcionamiento de Internet, se requiere con urgencia un órgano apropiado dentro del sistema de las Naciones Unidas para coordinar y desarrollar políticas públicas globales coherentes e integradas, relacionadas con Internet”.<sup>633</sup>

Con el fin de concretizar las principales propuestas de la recomendación de IBSA, “...y teniendo en cuenta la necesidad de un mecanismo transparente, democrático y multilateral que permita a todos los interesados participar en sus respectivas funciones, para hacer frente a las numerosas cuestiones públicas internacionales de políticas transversales que requieren atención y no se abordan de manera adecuada por los mecanismos actuales y la necesidad para la cooperación reforzada para permitir que los gobiernos, en igualdad de condiciones, lleven a cabo sus funciones y responsabilidades en cuestiones de política pública internacional relacionadas con Internet”,<sup>634</sup> el 29 de octubre de 2011, el gobierno de India propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el establecimiento de un nuevo mecanismo institucional de las Naciones Unidas para las políticas globales relacionadas con Internet, que se denominará United Nations Committee for Internet-Related Policies (CIRP). El gobierno de India destacó la necesidad de la consolidación de Internet como un vehículo para la apertura, la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos, la diversidad, la inclusión, la creatividad, el acceso libre y sin trabas a la información y el conocimiento, la conectividad global, la innovación y el crecimiento socioeconómico. En relación con esto se propuso que el CIRP estaría compuesto por 50 Estados miembros elegidos en base

---

<sup>633</sup> “In order to prevent fragmentation of Internet, avoid disjointed policy making, increase participation and ensure stability and smooth functioning of the internet, an appropriate body is urgently required in the U.N. system to coordinate and evolve coherent and integrated global public policies pertaining to the Internet.” IBSA Multistakeholder meeting on Global Internet Governance, Recommendations, September 1-2, 2011 at Rio de Janeiro, Brazil.

<sup>634</sup> “Bearing in mind the need for a transparent, democratic, and multilateral mechanism that enables all stakeholders to participate in their respective roles, to address the many cross-cutting international public policy issues that require attention and are not adequately addressed by current mechanisms and the need for enhanced cooperation to enable governments, on an equal footing, to carry out their roles and responsibilities in international public policy issues pertaining to the Internet...” disponible en: <http://igfwatch.org/discussion-board/indias-proposal-for-a-un-committee-for-internet-related-policies-cirp>

a una representación geográfica equitativa. Asimismo, los grupos consultivos interesados actuarían como grupos de apoyo del CIRP, que informaría directamente a la Asamblea General y presentaría las recomendaciones para su consideración, adopción y difusión entre todos los órganos intergubernamentales y organizaciones internacionales pertinentes.

La formación del CIRP garantizaría la participación de todos los interesados mediante el establecimiento de grupos consultivos, incluyendo el sector privado, las organizaciones intergubernamentales e internacionales y la comunidad técnica y académica.

Como se ha señalado dentro de la propuesta “la intención detrás de proponer un mecanismo multilateral y de múltiples interesados, no es en “controlar Internet” o permitir que los gobiernos tengan la última palabra en la regulación de Internet, sino para asegurarse de que Internet se rija no unilateralmente, sino en un proceso abierto, democrático, incluyente y de manera participativa, con el fin de evolucionar a políticas universalmente aceptables, armonizadas a nivel mundial en las áreas relevantes y de esta forma allanar el camino para una Internet creíble, en constante evolución, estable, de correcto funcionamiento y que juegue un rol activo en la mejora de la calidad de la vida humana”.<sup>635</sup>

El 12 de septiembre de 2011, China, la federación de Rusia, Tayikistán y Uzbekistán propusieron reglas de conducta internacional en materia de garantizar la seguridad informática internacional para su discusión en la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de promover la creación de un sistema de gestión internacional, transparente y democrático, para garantizar una distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet.<sup>636</sup>

---

<sup>635</sup> “The intent behind proposing a multilateral and multi-stakeholder mechanism is not to “control the internet” or allow Governments to have the last word in regulating the internet, but to make sure that the Internet is governed not unilaterally, but in an open, democratic, inclusive and participatory manner, with the participation of all stakeholders, so as to evolve universally acceptable, and globally harmonized policies in important areas and pave the way for a credible, constantly evolving, stable and well-functioning Internet that plays its due role in improving the quality of peoples’ lives everywhere.”

<sup>636</sup> Disponible en: [https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/UN-110912-CodeOfConduct\\_0.pdf](https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/UN-110912-CodeOfConduct_0.pdf).

Con el mismo propósito, el 13 de enero de 2015 se dio a conocer la propuesta del código de conducta internacional revisada, presentada por los Representantes Permanentes de China, Kazajstán, Kirguistán, la Federación de Rusia, Tayikistán y Uzbekistán ante las Naciones Unidas dirigidas al Secretario General, en la cual se demanda que todos los Estados deben jugar el mismo rol y llevar la misma responsabilidad en la gestión de Internet.<sup>637</sup>

Es importante señalar que el contrato de la ICANN con el Departamento de Comercio es renovable. Aunque el Departamento de Comercio sostenía que la ICANN va a funcionar como el “NewCo” temporalmente, cuando el contrato expiró en el 2009, el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América y la ICANN negociaron un acuerdo bilateral constituyendo la Afirmación de Compromisos.<sup>638</sup>

A pesar de que este acuerdo pide a la ICANN que cumpla con la responsabilidad y transparencia para el público, así como en el proceso de toma de decisiones, la verdad es que dicho acuerdo se negoció en secreto, lo que ha provocado numerosas críticas en la doctrina.

Esto sugiere que el principal problema de la ICANN va más allá de las preguntas relativas a su supervisión, y el estatus de esta entidad, demostrando además una falta de reglas claramente definidas para dicha corporación y normas para medir el desempeño.

Para el éxito de cualquier mecanismo de resolución de conflictos es esencial no sólo que garantice la imparcialidad, sino que realmente parezca imparcial. La Política Uniforme de la ICANN falla la prueba de la confianza.

Dado que era previsto que el contrato que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América tiene con la ICANN expirará en 30 de septiembre de 2015, la administración del presidente Obama anunció en marzo de 2014 el proceso de transición de las funciones claves de nombres de dominio de Internet a la comunidad multisectorial

---

<sup>637</sup> Disponible en: <http://regmedia.co.uk/2015/02/04/un-internet-security-13jan15.pdf>

<sup>638</sup> Disponible en: <https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en>.

global. Todo parecía indicar que en lugar de la ICANN, la NTIA realizará la supervisión de sus funciones.<sup>639</sup>

Teniendo en cuenta que la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (National Telecommunications and Information Administration–NTIA) representa un departamento del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, se trata de un organismo del poder ejecutivo que es el principal responsable de asesorar al Presidente en materia de telecomunicaciones y cuestiones de política de información. Por tanto, podemos deducir que el gobierno estadounidense todavía no tiene intención de renunciar al control sobre el sistema DNS.

Además, cuando el 1 de julio de 1997 una Orden Ejecutiva Presidencial autorizó al Secretario del Comercio para apoyar los esfuerzos de crear la administración de los nombres de dominio de Internet privada y competitiva, y para crear una entidad de autorregulación de base contractual que se ocupara de conflictos potenciales relativos a los nombres de dominio de Internet, la autoridad principal para la administración de los nombres de dominio se transfirió a la NTIA en el periodo de transición.

Por tanto, el cargo de la NTIA sobre el sistema DNS no representaría ninguna novedad.

El 30 de junio de 2005, la NTIA publicó los principios relativos a los nombres de dominio de Internet y al sistema de direccionamiento donde se declaró que “los Estados Unidos de América está comprometido a no tomar ninguna acción que pudiera tener el potencial de afectar negativamente al funcionamiento eficaz y eficiente de los DNS, por lo que mantendrá su papel histórico en la autorización de cambios o modificaciones en el archivo zona raíz autoritativo”.<sup>640</sup>

---

<sup>639</sup> NTIA Announces Intent to Transition Key Internet Domain Name Function

<http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions>

<sup>640</sup> “the United States is committed to taking no action that would have the potential to adversely impact the effective and efficient operation of the DNS and will therefore maintain its historic role in authorizing changes or modifications to the authoritative root zone file.” U.S. Principles on the Internet's Domain Name and Addressing System, <http://www.ntia.doc.gov/other-publication/2005/us-principles-internets-domain-name-and-addressing-system>.

Sin embargo, el 14 de marzo de 2014, la NTIA anunció la intención de transferir su posición rectora en relación con las funciones claves de gestión de nombres de dominio de Internet a la comunidad global, la cual conformarían las múltiples partes interesadas en el funcionamiento de Internet. Bajo la presión internacional de dirigir la gobernanza de Internet hacia el sector privado en base a la cooperación y la participación de todos los interesados, lo que incluiría a los registros y registradores de los nombres de dominio de Internet, propietarios y operadores de servidores y redes en todo el mundo, las organizaciones regionales de asignación de direcciones IP, los proveedores de servicios de Internet y los usuarios de Internet, la NTIA ha pedido a la ICANN convocar a los actores globales de Internet interesados para desarrollar una propuesta de transición.

Para el propósito de dicha propuesta, la NTIA pidió a la ICANN convocar a los actores globales de Internet para desarrollar una propuesta de transición en colaboración con las partes directamente afectadas, incluyendo el IETF (Internet Engineering Task Force), ISOC (Internet Society), IAB (Internet Architecture Board), VeriSign, los Registros regionales de Internet, los operadores de los nombres de dominio de primer nivel, entre otros.

Al mismo tiempo, la NTIA ha declarado que no aceptará ninguna propuesta de transición que reemplace su rol con una solución liderada por un gobierno o por una organización intergubernamental.

Esto está en línea con las preocupaciones que se han levantado en el Congreso estadounidense sobre la propuesta de la transición de las funciones de la IANA, ya que los críticos de dichos acontecimientos se preocupan de que al renunciar a la autoridad estadounidense sobre los nombres de dominio de Internet se pueden dar oportunidades, ya sea para los gobiernos extranjeros como para las organizaciones intergubernamentales, como es la Organización de las Naciones Unidas, para generar influencia en estos asuntos. El temor justificado de los Estados Unidos de América consiste en la posibilidad de que los gobiernos extranjeros podrían ganar más apoyo internacional en sus continuos intentos de ejercer un control intergubernamental a través de Internet, y que cualquier influencia intergubernamental a través de Internet y el

sistema DNS sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos de América, incluyendo las posibilidades de que la NTIA pierda la autoridad sobre la ICANN y el DNS.

Aunque la NTIA es el principal organismo estadounidense que supervisa las cuestiones en relación con el sistema DNS, no es la única entidad que conserva el interés específico en dicho sistema, ya que otras agencias federales pueden verse afectadas por la potencial transición. La FTC (Federal Trade Commission) tiene por objeto proteger la privacidad de los consumidores en la red, el DOD (Department of Defense) y DHS (Department of Homeland Security) abordan cuestiones de seguridad cibernética, el DOJ (Department of Justice) aborda los temas de la delincuencia en la red y las cuestiones de propiedad intelectual, entre otros.

El 2 de julio de 2012, la NTIA anunció el contrato actual entre la IANA y la ICANN. El contrato especifica que el contratista deberá ser una empresa de propiedad estadounidense y operada por una universidad estadounidense, que todas las operaciones y los sistemas primarios se mantendrán dentro de los Estados Unidos de América, y que el gobierno estadounidense reserva el derecho de inspeccionar los sistemas y procesos de todas las instalaciones y componentes utilizados para la ejecución del contrato.

Si bien el contrato debía expirar el 30 de septiembre de 2015, el 17 de agosto de 2015, la NTIA ha anunciado su intención de prorrogar dicha relación contractual, lo que significa que el contrato con la IANA se extenderá por un año, hasta 30 de septiembre de 2016. Asimismo, la NTIA anunció que tiene flexibilidad para extender el contrato por un período adicional hasta septiembre de 2019.<sup>641</sup> Del mismo modo, el administrador de la NTIA, Lawrence E. Strickling, destacó que la NTIA ha solicitado a la ICANN y VeriSign desarrollar un plan de transición para la gestión del archivo de la zona raíz después de la transición de las funciones de la IANA. Como sabemos, en la actualidad, la NTIA tiene un acuerdo de cooperación con VeriSign, que designa a la NTIA como administrador de la raíz.

---

<sup>641</sup> Disponible en: <http://www.ntia.doc.gov/blog/2015/update-iana-transition>.

No obstante, los últimos acontecimientos en relación con la gestión de Internet han generado efectos incluso en el Congreso de los Estados Unidos de América. Mientras se puede discutir sobre el tipo de autoridad que ejerce el gobierno estadounidense sobre la ICANN, la situación en relación con la NTIA es inequívoca. Por tanto, el Congreso de los Estados Unidos de América tiene la autoridad legislativa y presupuestaria sobre la NTIA, por lo que está monitoreando intensamente el progreso de la transición a través del sistema de los comités del Congreso con jurisdicción sobre la NTIA.<sup>642</sup>

La legislación del Congreso estadounidense respecto a estos temas está tratando de limitar la capacidad de la NTIA para transferir su autoridad sobre ciertas funciones que ejerce en relación con los nombres de dominio de Internet. El 113º Congreso de los Estados Unidos de América promulgó dos disposiciones legislativas que abordan la transición propuesta de la NTIA. Sección 540 de la Ley *Consolidated and Further Continuing Appropriations Act*,<sup>643</sup> firmado por el presidente el 16 de diciembre de 2014, prevé que durante el año fiscal 2015, la NTIA no puede utilizar los fondos asignados a renunciar a su responsabilidad con respecto a las funciones del sistema de nombres de dominio de Internet. Por su parte, la sección 1639 de la Ley *National Defense Authorization Act*,<sup>644</sup> firmado por el presidente el 16 de diciembre de 2014 contiene la postura del Congreso sobre el futuro de Internet, donde se apoya la transferencia sólo si se proporcionan garantías para la protección de la situación actual de los nombres de dominio de nivel superior, en particular los utilizados por el Departamento de Defensa y los componentes del Gobierno de Estados Unidos de América para fines de seguridad nacional. En relación con esto, el Congreso aconseja tomar todas las medidas necesarias para mantener la administración exitosa y el buen estado de los servidores

---

<sup>642</sup> Un comité de Congreso (congressional committee) es una sub-organización legislativa en el Congreso de los Estados Unidos de América que se encarga de un derecho específico lo que permite a desarrollar el conocimiento especializado de los asuntos sometidos a su jurisdicción. Para cada proyecto de ley, el comité apropiado es responsable de realizar una investigación minuciosa de la propuesta. Además, cada cámara puede nombrar comités especiales o selectos configurados para realizar funciones específicas, permitiendo a los órganos legislativos llevar a cabo su trabajo rápidamente con grupos más pequeños para el estudio de problemas específicos.

<sup>643</sup> H.R.83 - Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015, 113th Congress (2013-2014); disponible en <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/83>.

<sup>644</sup> H.R.4435 - Howard P. "Buck" McKeon National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2015 113th Congress (2013-2014), disponible en <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4435>



de archivo raíz de Internet gestionado por componentes del Departamento de Defensa, incluyendo la participación activa, la revisión y el análisis de los documentos de planificación de transición y las pruebas de rendición de cuentas.

Asimismo, la transición propuesta por la NTIA esta abordada por las siguientes leyes. La ley *Internet Stewardship Act* prohíbe a la NTIA renunciar a su gestión del sistema DNS a menos que dicha renuncia se permite por una ley promulgada después de la promulgación de esta Ley.<sup>645</sup> La ley *Global Internet Freedom Act* prohíbe a la NTIA renunciar a su autoridad sobre las funciones de la IANA<sup>646</sup> y *Defending Internet Freedom Act*,<sup>647</sup> el cual limita a la NTIA de renunciar a sus responsabilidades sobre las funciones de nombres de dominio a menos que certifique que la propuesta de transición cumple con ciertos criterios especificados.

El año pasado, el 23 de junio, en el 114<sup>o</sup> Congreso de los Estados Unidos de América se aprobó la Ley DOTCOM,<sup>648</sup> la cual prohíbe al subsecretario de Comercio para Comunicaciones e Información autorizar a la NTIA de renunciar a la responsabilidad sobre el sistema de nombres de dominio de Internet hasta 30 días legislativos después de que la NTIA presente un informe al Congreso en el que se certifica que la propuesta de transición cumple con ciertos criterios previstos por la Ley, para poder examinar las implicaciones de la transferencia propuesta.

Todo parece indicar que si la NTIA realmente renuncia a su autoridad sobre las funciones de la IANA, y se realiza una reforma sin excluir a la ICANN, lo que presenta una posibilidad, dada la argumentación estadounidense, donde se quiere evitar la transición liderada por un gobierno o por una organización intergubernamental, el gobierno estadounidense a través de la NTIA, seguirá participando en la ICANN a través del

---

<sup>645</sup> H.R.4367 - Internet Stewardship Act of 2014, 113th Congress (2013-2014), disponible en <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4367>

<sup>646</sup> H.R.4398 - GIF Act of 2014, 113th Congress (2013-2014), disponible en <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/4398>

<sup>647</sup> H.R.5737 - Defending Internet Freedom Act of 2014, 113th Congress (2013-2014), disponible en <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/5737/text>

<sup>648</sup> H.R.805 - DOTCOM Act of 2015, 114th Congress (2015-2016), disponible en <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/805>

Comité Asesor Gubernamental. Sin embargo, en tal caso, el gobierno estadounidense ejercería menos influencia sobre la ICANN y el DNS de la que tiene actualmente.

Cabe destacar que las iniciativas que tienen como objetivo reformar al sistema actual de gestión del DNS no provenían únicamente de los determinados Estados, sino también existían dentro de la propia ICANN. Stuart Lynn, el ex presidente y Director ejecutivo de la ICANN emitió una propuesta de reforma significativa de la estructura interna de la ICANN. A pesar de sus sugerencias, estas posteriormente no se tomaron en cuenta. La razón de esta omisión probablemente se debe al movimiento político que rodea al DNS. Como hemos visto, el historial del gobierno estadounidense en estos asuntos indica que los Estados Unidos de América nunca tuvo la intención de ceder el control físico, político o legal sobre el DNS.

En su propuesta de reforma, Lynn sugería que la intención de excluir el control gubernamental en la administración del DNS dentro de las funciones de la IANA dio lugar a una exageración.<sup>649</sup> En su opinión, esto ha provocado el aislamiento de la ICANN de las instituciones reales, cuyo respaldo y apoyo son esenciales para cualquier órgano de coordinación global efectiva para llevar a cabo sus tareas asignadas. Aunque uno podría argumentar que la ICANN se beneficia del asesoramiento de los gobiernos a través de la GAC, Lynn estimó que esto no es suficiente, dado que los gobiernos son generalmente mejor equipados para representar adecuadamente el interés público, por lo que sugirió la necesidad de llevar a cabo la reforma de la ICANN hacia una entidad híbrida, como la denominó, la “asociación público-privada bien balanceada”.

Asimismo, Lynn estimó que para el éxito de la administración del sistema DNS era necesario establecer una relación formal entre la ICANN y los operadores de raíz, especialmente que la ICANN pueda ejercer el control sobre el archivo raíz A, lo que aumentaría la aprobación de esta entidad a nivel internacional. “El papel del gobierno de los Estados Unidos de América no es compatible con la estabilidad mundial de largo plazo. La ICANN hasta la fecha ha atraído una considerable participación internacional, pero esta respuesta gratificante ha sido fundada en la creencia de que sería poco el

---

<sup>649</sup> Véase la propuesta de Stuart Lynn, *ICANN - The Case for Reform*, disponible en: <http://archive.icann.org/en/general/lynn-reform-proposal-24feb02.htm>.

espacio para la transición del DNS fuera de los Estados Unidos sobre el control del Gobierno para un proceso de política internacional, representada por la ICANN... Esta Junta directiva (y muchos en la comunidad de la ICANN) están cada vez más inquietos por la continua dependencia y la exclusiva participación del gobierno de Estados Unidos, y si lo que se ve como un hecho indefinido de la vida, la participación internacional en la ICANN, inevitablemente disminuirá. Así, sin una perspectiva realista de una transición exitosa - y esa perspectiva, en mi opinión, no es realista con una ICANN como está actualmente estructurada y como funciona - el apoyo internacional a la ICANN se desvanecerá. Si la ICANN viene a ser vista (como está empezando a suceder en algunos sectores) simplemente como una herramienta del gobierno de Estados Unidos, no existirá esperanza alguna de que logre su misión original.”<sup>650</sup>

En relación con esto, Lynn ha expresado su preocupación de que una ICANN inefectiva hace de la esencial infraestructura de Internet innecesariamente vulnerable a las amenazas externas - la fragmentación del espacio de nombres, raíces alternativas, los nombres de dominio internacionalizados no interoperables, ejercicios anticompetitivos de poder de mercado, e incluso amenazas a la seguridad.

De qué manera los próximos eventos llevarán a ciertos hitos en este sentido, aún está por verse.

---

<sup>650</sup> “The current role of the US Government is not consistent with long-term global stability. ICANN has attracted considerable international participation to date, but this gratifying response has been founded on a belief that it would shortly result in the transition of the DNS away from US Government control to an international policy process, represented by ICANN...That board (and many in the ICANN community) is increasingly restive with continued dependency on unique US government involvement, and if that is seen as an indefinite fact of life, international participation in ICANN will inevitably diminish. Thus, without a realistic prospect of a successful transition – and that prospect, in my view, is not realistic with an ICANN as it is currently structured and operates – international support for ICANN will fade. If ICANN comes to be seen (as is starting to happen in some quarters) as simply a tool of the US Government, it will no longer have any hope of accomplishing its original mission.”

## CONCLUSIÓN

Como habrá podido concluir el lector de la presente tesis, los problemas planteados están lejos de ser un punto puramente técnico o sumamente académico dado que sus consecuencias tocan diariamente en las médulas de cada Estado, incluyendo a todos quienes conformamos la sociedad global de la información. Cada día podemos apreciar el aumento de la interacción entre usuarios, consumidores, anunciantes y creadores de contenido, el cual tiene el potencial para causar importantes efectos sobre diversos aspectos de la realidad social.

Sin embargo, todo parece indicar que antes de la aparición de diversos tipos de disputas relativos a los nombres de dominio de Internet, incluso el legislador más inventivo no podía predecir de qué manera se desarrollaría dicha interacción. Si bien, la intervención de Internet en el área legal pudo tomar por sorpresa las legislaciones nacionales, la lenta respuesta de los legisladores representa un grave problema. Esta postura dominante de los legisladores nacionales influyó en la situación actual, tal vez sin intuir que tal actitud tendría repercusiones importantes para los ordenamientos jurídicos nacionales. Es esta una de las razones por la cual se posibilitó la hegemonía estadounidense en la gestión de Internet. Asimismo, dado que los tribunales generalmente no tienen interés en intervenir en las decisiones del “*management*”, el gobierno estadounidense aprovechó el valioso recurso que tenía en sus manos para extender su influencia mundialmente.

Además de la falta de legislación, dada la carencia de un marco teórico adecuadamente establecido, en la práctica se ha planteado la cuestión de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, o los derechos que se adquieren a través de su registro. En particular, cabe preguntarse si por el registro de un nombre de dominio se adquiere un derecho absoluto o relativo. En relación con estas preguntas, la jurisprudencia no logró tomar una postura mayoritaria.

Es evidente que el sistema de nombres de dominio de Internet actualmente sufre de una falta de cohesión y de teoría subyacente coherente. Esto en gran parte se debe a la falta de atención a las cuestiones de nombres de dominio que abarcan los asuntos más allá de su correlación con las marcas comerciales.

Por nuestra parte, aspiramos un futuro con un mayor grado de armonización promoviendo el reconocimiento de los nombres de dominio de Internet como una categoría *sui generis*. A nuestro juicio, tal distinción es imprescindible, ya que a través de esta nueva conjetura intelectual se puede lograr la modificación de la situación actual en aras de la certeza jurídica.

Sumado a lo anterior, los principios por los cuales se rige el derecho marcario no son compatibles con el funcionamiento del sistema DNS. De hecho, los principios del funcionamiento de los nombres de dominio de Internet tienen poco en común con los principios generales del derecho de la propiedad industrial. Por esta razón, mirado desde el punto de vista de la propiedad industrial, el factor clave que estimula el surgimiento de controversias sobre los nombres de dominio se encuentra en la incapacidad de replicar adecuadamente las relaciones jurídicas en Internet.

El derecho marcario opera bajo limitaciones y restricciones, ya sea territoriales, o en relación con el tipo de producto, servicio, establecimiento comercial o industrial, u otro criterio, que garantizan el buen funcionamiento del mercado y permiten que la iniciativa empresarial florezca.

Por el contrario, como vimos, esas características son imposibles de replicar y conservar a través de la presencia de marcas comerciales en Internet, tratándose de un recurso de carácter global. Curiosamente, los mecanismos contemporáneos de solución de controversias en materia de los nombres de dominio, tanto dentro de la justicia ordinaria como los mecanismos alternativos, se centran en la visión de la protección en base al derecho marcario, olvidando que la plataforma de Internet no representa un espacio exclusivo para la comunidad marcaria.

Es fácil concluir que existe una importante falta de claridad en el sentido conceptual y presuposición jurídica sobre el tipo de protección que debe recibir la propiedad industrial en el espacio del sistema DNS. No obstante, se ignoran las cuestiones emergentes relativas a la naturaleza de los nombres de dominio de Internet, su relación con las marcas comerciales, pero también con la propiedad industrial en general, como también su importancia en línea en un sentido más amplio, hablando tanto en el plano jurídico como sociológico.

La adopción de una base teórica estructurada para la regulación de los nombres de dominio de Internet más amplia que la mera práctica de la propiedad industrial puede delinear de forma más adecuada la regulación al respecto, lo que equilibraría los legítimos intereses de las distintas partes involucradas en el espacio de Internet.

En un entorno tan vago, no es de extrañar que la Política Uniforme de la ICANN juegue un papel importante y contribuya significativamente a mantener la desordenada situación actual. Como planteamos dentro del contenido de la presente tesis, la Política Uniforme estaba destinada a lograr la uniformidad global, reducir los costos de la resolución de disputas con un objetivo específico y limitado, cubriendo sólo una fracción muy pequeña de la infracción de la marca, por lo que su aplicabilidad estaba acotada. Sin embargo, en base a la investigación efectuada, se comprobó que una de las hipótesis planteadas era correcta, ya que el estudio pormenorizado de la Política Uniforme parece indicar que este mecanismo únicamente logró disminuir los costos de litigación.

Parece que nadie anticipó que la Política Uniforme trascendería las legislaciones nacionales relativas a la protección de la propiedad industrial. Un enorme cuerpo de la jurisprudencia, que muestra signos de crecimiento exponencial, nos permitió llevar a cabo diferentes análisis de dicha Política para concluir que este mecanismo se puede considerar como una plataforma de promoción de los derechos de la propiedad industrial a expensas de los intereses legales de los registrantes de los nombres de dominio de Internet.

Aunque se concluya fácilmente que todo indica que al menos existe una percepción generalizada de que la Política Uniforme es un mecanismo injusto que favorece a los propietarios de las marcas comerciales, esto no es aceptable dentro de un mecanismo que pretende lograr uniformidad dentro de su cobertura mundial. Sin embargo, el avance en el desarrollo de nuestro trabajo nos fue mostrando que la Política Uniforme efectivamente se inclina a favor de los propietarios de las marcas, por lo menos en cinco aspectos relevantes: los plazos que favorecen a los demandantes, el sistema existente de selección del proveedor que fomenta la imparcialidad, el forum shopping, la frecuencia de las sentencias dictadas en rebeldía, y la falta de apelación junto con las

dificultades en el acceso a los tribunales para la posible revocación de las decisiones emitidas por los Paneles administrativos.

Del mismo modo se ha comprobado que a pesar de llevar más de una década de aplicación, la Política Uniforme todavía no representa un sistema internacional totalmente uniforme, lo cual no contribuye para hacer efectiva la seguridad jurídica.

Asimismo, la aplicación de dicho mecanismo ha permitido el desarrollo de un fenómeno denominado como el favoritismo de los Estados Unidos de América, el cual supone que al decidir los casos que involucran a los demandados de los Estados Unidos de América, los Paneles administrativos aplican la legislación estadounidense con más frecuencia comparado con las disputas que involucran a los demandados de otros países. Del mismo modo, cuando se asignan a Panelistas estadounidenses para resolver las disputas, ellos citan la legislación estadounidense con más frecuencia comparado con los Panelistas de otras nacionalidades.

También, al ignorar el fenómeno del *reverse domain name hijacking* dentro de la Política Uniforme, los Paneles administrativos actúan como en relación con un asunto *sua sponte*, por lo que aumenta la inseguridad jurídica, lo que se refleja negativamente en la posición del demandado dentro de un procedimiento llevado a cabo en virtud de la Política Uniforme. Cabe decir que en este punto se permitió que los Paneles administrativos se pronuncien sobre asuntos de competencia exclusiva de los tribunales.

Podemos concluir que el procedimiento en virtud de la Política Uniforme es sustancialmente injusto, restringiendo los derechos de los registrantes de nombres de dominio de Internet. Asimismo, se presentan varios ejemplos donde los Paneles administrativos han emitido decisiones inconsistentes y sesgadas. El ámbito de aplicación de dicho mecanismo se ha ampliado para cubrir casi todos los temas de la propiedad industrial en la red, lo que representa un grave error respecto a los principios tradicionales del derecho marcario, traspasando sus límites previstos por las legislaciones nacionales, como por los convenios internacionales. En tales casos, las transferencias de los nombres de dominio a los titulares de las marcas se han realizado sin ningún respaldo legal. Además, estas decisiones exorbitantes se han transformado

en medios para suprimir la libertad de expresión y desintegrar los derechos de los registrantes de los nombres de dominio de Internet.

Sin embargo, una de las principales ventajas del régimen de la Política Uniforme en comparación con otros sistemas privados de solución de diferencias en Internet, es que la ICANN tiene el poder de hacer cumplir las decisiones de los Paneles administrativos. Las únicas sanciones que el Panel puede imponer son la terminación o transferencia del nombre de dominio en disputa, lo cual es bajo la gestión de la ICANN. Como consecuencia, la aplicación de las sanciones bajo la Política Uniforme es prácticamente perfecta. Estas características que se basan en la supuesta delegación de facultades gubernamentales en la ICANN, hacen de la Política Uniforme uno de los sistemas más viables para la solución de controversias.

Aunque todo el diseño institucional en relación con el sistema DNS debería procurar un adecuado diseño regulatorio e instrumentos de intervención administrativa que aumentaría el desarrollo tecnológico y económico sin expensas a costos sociales, la cuestión de dicho diseño institucional, su legitimación sustantiva y procedimental pone en relieve su carácter atípico. A través de la intervención del gobierno estadounidense, la ICANN actúa como el principal Registro, teniendo una posición clave en la gestión del sistema DNS. Cualquier entidad que desee ofrecer servicios de registro de nombres de dominio bajo gTLDs con acceso directo a los registros gTLDs deberá obtener una acreditación de la ICANN. Además del registro de un dominio específico de nivel superior, la ICANN celebra los contratos con personas jurídicas que llevan a cabo el trabajo de registro de nombres de dominio dentro de los dominios de nivel superior, quiere decir con los registradores. Asimismo, la ICANN puede promulgar las Políticas en relación con las disputas sobre los nombres de dominio de Internet y obligar a los registrantes a someterse a las mismas cuando las terceras personas que no forman parte de la relación contractual con la ICANN lo estimen necesario. Por tanto, la ICANN mantiene su posición dominante a través de contratos de adhesión. La distribución de las funciones contrapuestas dentro de una misma entidad está fuera del orden clásico de captura regulatoria, como de estándares de control que se ejercen en estos tipos de diseños.



La Política Uniforme de la ICANN está lejos de ser un estatuto de autoridad, ya que está establecida de un modo fuera de lo común dentro del derecho internacional. Además, como vimos, no solo que la forma en que se ha adoptado la Política Uniforme por la ICANN es incorrecta, sino la propia ICANN carece de antecedentes legales. Aunque esto puede sugerir que su génesis se basa en motivos ilegítimos, lo cierto es que, como consecuencia de tales acontecimientos tenemos la ilegitimidad, la falta de justicia y un alto nivel de desaprobación en la doctrina contemporánea.

Por tanto, la legitimidad de la Política Uniforme, así como la legitimidad de su creador, la ICANN, es objeto de gran polémica y no es de extrañar que en la doctrina contemporánea la Política Uniforme se perciba cada vez más como un *fait accompli*.

En este escenario, se planteó como hipótesis que los Estados Unidos de América nunca han renunciado al control sobre el sistema DNS. En cuanto a la hipótesis formulada, creemos que esta ha sido demostrada en el texto. No obstante, nos vamos a referir a algunos de los puntos claves que tomamos en cuenta para llegar a tal conclusión.

Como hemos explicado en mayor detalle, los inicios de Internet están relacionados con la formación de red ARPANET que fue patrocinada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. La red es producto de la guerra fría, ya que fue diseñada para proporcionar un método de comunicación entre ordenadores y redes informáticas militares y gubernamentales de los Estados Unidos de América.

Aunque la administración de Clinton anunció su intención de privatizar la gestión del sistema DNS dentro de la directiva titulada como “Marco para el Comercio Electrónico Mundial” del 1 de julio de 1997, la cual giró instrucciones al Secretario de Comercio para privatizar el DNS aumentando la competencia, la relación contractual entre la ICANN y el gobierno estadounidense se rige por cuatro fundamentos contractuales. Se trata de: 1. los contratos entre el Departamento de Comercio y la ICANN y los contratos entre el Departamento de Comercio y la NSI / VeriSign que requieren que la NSI deba obtener la aprobación escrita del Departamento de Comercio para poder modificar el servidor raíz autoritativo. Básicamente, esto se refiere a la adición de nuevos dominios de primer nivel, 2. el Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Comercio y la ICANN que establece que la ICANN gestiona el sistema DNS en forma experimental, que las

partes del acuerdo cooperarán, pero que el Departamento de Comercio retiene la supervisión final sobre el DNS, 3.un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (Cooperative Research and Development Agreement- CRADA) donde la ICANN se compromete a estudiar la función de la IANA durante la fase experimental, y 4. un contrato sin licitación de adquisición de la función de la IANA.

Todos estos fundamentos están diseñados con el propósito de consolidar la autoridad de la ICANN. Sin embargo, todos requerían la intervención del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América.

Es más, como ya explicamos en mayor detalle dentro de la tesis, la IANA, un contratista independiente del gobierno estadounidense, ya estaba a cargo de las funciones que la ICANN propuso privatizar. Por tanto, con el propósito de ser reconocido como el “NewCo” descrito dentro del *White Paper*, la ICANN tenía que asumir el papel de la IANA en la administración del sistema DNS. En este sentido, se dio la intervención del gobierno estadounidense, el cual influyó en la celebración de un contrato el cual autorizaba a la ICANN a estudiar la forma de mejorar las funciones de la IANA. Una vez más, cabe destacar de que se trata de un contrato inusual, sin costo, dado que la adquisición de la IANA se realizó en base a una orden de compra emitida por el Departamento de Comercio, que tiene un precio de cero dólares, pero permite a la ICANN establecer y cobrar las cuotas de terceros, sujeto a revisión por el Departamento de Comercio, siempre y cuando las tasas reflejen el costo real de la prestación del servicio. Por lo tanto, la base para la gestión del sistema DNS por la ICANN se encuentra en el hecho de que la ICANN retomó la posición de la IANA bajo la intervención del gobierno estadounidense.

Asimismo, la NSI debía reconocer la autoridad de la ICANN, lo que se realizó bajo la presión del Departamento de Comercio estadounidense.

Aunque los Estados Unidos de América argumentan que todos los gobiernos tienen acceso a la membresía en el GAC, y de esta manera pueden formar parte de la estructura de la ICANN, el gobierno estadounidense ha tenido más influencia sobre la ICANN y el DNS que otros gobiernos en virtud de los contratos anteriormente mencionados.

Todo esto indica que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América tiene el poder de presionar a la ICANN a cumplir con ciertas actividades al amenazar la transferencia de poderes a otro cuerpo, ya que la relación contractual entre la ICANN y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América implica que la ICANN podrá operar el sistema DNS sólo mientras el gobierno estadounidense continúe reconociendo a la ICANN como “NewCo” descrito en el *White Paper*. El Departamento de Comercio tiene el poder de crear o eliminar los TLD. Vimos que dentro de los diferentes contextos políticos este poder ya ha sido utilizado muchas veces. El caso más notorio en este sentido representa la creación del dominio .eu, así como el procedimiento de Resolución alternativa de controversias relativo a dicho nombre de dominio, producto de los roces políticos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

Para la hipótesis formulada dentro del trabajo es de crucial importancia recalcar una vez más el hecho de que inicialmente, los Estados Unidos de América sostenía que su autoridad política en la raíz del sistema de nombres de dominio sería temporal. La ICANN debía convertirse en un órgano totalmente privatizado e independiente después de un periodo de dos años. Sin embargo, hasta el día de hoy, esto no ocurrió. Los Estados Unidos de América se retractó de esa posición, conservando su autoridad unilateral sobre la raíz DNS.

Dado que el contrato de la ICANN con el Departamento de Comercio es renovable, cuando el contrato expiró en el 2009, el Departamento de Comercio de Estados Unidos de América y la ICANN negociaron un acuerdo bilateral constituyendo la Afirmación de Compromisos en forma secreta.

Esto sugiere que la ICANN es una organización fuertemente politizada. El Departamento de Comercio permitió la selección de la Junta inicial de la ICANN en secreto, lo que permitió implementar las políticas de un grupo limitado de participantes en el proceso, lo que ha socavado la capacidad de la corporación establecida de desarrollar políticas de consenso, lo que en nuestro juicio representa un elemento indispensable tratándose de Internet, un valioso recurso mundial. Asimismo, esto ha contribuido a una considerable desaprobación, dado que la ICANN se instaló de manera unilateral, por lo

que cuando se estimó que era necesario contar con el apoyo internacional, no se pudo ni acercarse a un consenso.

Los elaboradores de políticas en relación con la gestión de Internet “no trataron de forjar acuerdos sobre principios subyacentes y normas para la cooperación internacional sobre la gobernanza de Internet, de manera que cuando trataron de crear normas y procedimientos globales, no existía consenso”.<sup>651</sup> En otras palabras, se empezó a construir una casa empezando por el techo.

Podemos decir sin reservas que el autoproclamado régimen de autorregulación en realidad representa una gestión de Internet de naturaleza mucho más centralizada comparado con la época pre-ICANN. Asimismo, el establecimiento de la ICANN no ha fomentado la competencia económica en el mercado, sino la excluyó.

Uno puede concordar con la declaración de Fromkin que todo parece indicar que, ya sea de forma deliberada o ingenua, la política oficial estadounidense caracteriza la creación de la ICANN como un proceso impulsado por el sector privado como una manera de evitar la regulación gubernamental. Sin embargo, esta retórica empleada por el gobierno estadounidense no refleja la verdadera naturaleza de la transición de la gestión de Internet. Incluso, uno se atrevería a argumentar que el propósito de la creación de la ICANN se encuentra en la posibilidad de gestionar el sistema DNS de una manera que el gobierno estadounidense no estaba dispuesto a hacer abiertamente.

De igual forma, aunque todavía no se presentaron casos ante los tribunales correspondientes, en la doctrina se ha discutido que existen fuertes indicios de que el estatus ambivalente de la ICANN, como una corporación no lucrativa de California y su relación con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América viola las normas básicas del debido proceso y las políticas públicas destinadas a garantizar el control democrático sobre el uso del poder del gobierno estadounidense. En relación con

---

<sup>651</sup> “They did not attempt to forge agreements on underlying principles and norms for international cooperation on Internet governance, so that when they tried to build global rules and procedures, they had no consensus.” MUELLER, Milton; MATHIASON, John; KLEIN, Hans. “The Internet and global governance: Principles and norms for a new regime.” *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 2007, vol. 13, no 2, p. 237-254. , pág. 238.

esto, se trata de una posible violación de la Ley de Procedimientos Administrativos de los Estados Unidos de América (Administrative Procedures Act), más conocida por su acrónimo APA y la Constitución estadounidense en base a la doctrina conocida como *nondelegation doctrine*. Del mismo modo, es posible argumentar que la ICANN actúa de un modo contrario a las normas de la libre competencia. Si se trata sólo de indicios, se deja a la práctica jurídica su determinación.

Más allá de los indicios, el 22 de marzo de 2011, el Parlamento francés aprobó la Ley N° 2011-302, que aborda directamente el tema de la resolución de disputas de su dominio de nivel superior de código de país. Su significado es de suma relevancia ya que directamente reconoce el hecho de que la Política Uniforme fue inconsistente con las legislaciones nacionales.

Los Estados Unidos de América, sin embargo, han resistido durante mucho tiempo a la posibilidad de mayor inclusión e internacionalización en la gestión del sistema DNS. Un momento crucial donde el gobierno estadounidense tenía que defenderse de las demandas de una transferencia de poder ha ocurrido dentro de la propuesta europea de internacionalización de la gestión de Internet a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, del 30 de septiembre de 2005. A pesar de las deficiencias lingüísticas y fallas tácticas dentro de la propuesta europea, el rechazo por los Estados Unidos de América es indefendible, especialmente a la luz de su propia historia constitucional, lo que sugiere que la decisión de rechazar dicha propuesta tenía más bien que ver con las condiciones políticas, especialmente con un examen más amplio por parte de los Estados Unidos de América en cuanto al actual estado del derecho internacional.

Sin embargo, no sólo a través de la Política Uniforme se manifiesta la posición dominante de los Estados Unidos de América en la administración de la estructura de los nombres de dominio de Internet. Como es conocido, el 29 de noviembre de 1999 entró en vigor la *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA). Aunque el propósito de esta ley fue otorgar a los titulares de marcas una protección legal específica contra la ciberocupación en los Estados Unidos de América, su particular diseño permite que un titular de la marca pueda proceder *in rem* contra cualquier nombre de dominio en el distrito judicial en el registro de nombres de dominio en el cual se localiza. Esto genera

un grado importante de preocupación, teniendo en cuenta que la ACPA se aplica independientemente de si los participantes son residentes de otros países o incluso si tienen contactos mínimos con el foro. Como la jurisprudencia estadounidense sostiene, el texto de la ACPA no hace distinción entre las marcas de los Estados Unidos de América y las marcas extranjeras.

De este modo, la mayoría de los casos de ciberocupación,<sup>652</sup> estarán sujetos a la jurisdicción de las Cortes de los Estados Unidos de América, independientemente de la nacionalidad o el lugar donde se encuentra la parte demandada, debido al hecho de que la mayor parte de los registros de los nombres de dominio de Internet se realiza a través de los registradores con sede en los Estados Unidos de América.

Entonces, no sólo es que la ACPA se aplica a los casos con un fuerte nexo con Estados Unidos de América, sino también a las controversias que tienen sólo una tenue conexión con los Estados Unidos de América. En consecuencia, los tribunales de otros países se han enfrentado con situaciones en las que sus decisiones son inaplicables. Asimismo, la jurisprudencia reciente ha demostrado que los jueces estadounidenses están dispuestos a tomar medidas para la preservación del control que *de facto* ejercen los Estados Unidos de América sobre los dominios de nivel superior genéricos. Como producto de esto, a los propietarios de las marcas estadounidenses se les permite derivar los procedimientos en cada caso donde el tribunal de jurisdicción mutua se encuentra fuera de los Estados Unidos de América.

Por consiguiente, no extraña el hecho de que en los casos en los que las partes trajeron una demanda en los tribunales después de un procedimiento en virtud de la Política Uniforme, el 80% han sido litigados en los Estados Unidos de América bajo la ACPA.

Esto significa que la lenta respuesta de los legisladores fuera del territorio estadounidense a las preguntas que surgen de las disputas sobre los nombres de dominio de Internet, ha permitido a la sobresaliente acción *in rem* de la ACPA convertir

---

<sup>652</sup> Tener en cuenta que la protección contra la ciberocupación que ofrece la ACPA es más amplia en el sentido de que la ACPA extiende su aplicación en los nombres personales.

a la judicatura estadounidense en un actor clave a nivel internacional, que no se abstiene de tomar medidas contrarias al orden jurídico internacional.

Por todo lo anteriormente dicho nos parece que las convocatorias de la internacionalización de la gobernanza de Internet no van a desaparecer, lo que significa que los Estados Unidos de América tendrá que seguir defendiéndose de las demandas crecientes de transferencia de poder.

Se ha demostrado que la ICANN es una entidad que no representa los intereses de la comunidad global en la red, ya que es fuertemente dependiente del gobierno estadounidense. Sin embargo, si el sistema de Internet se considera un recurso global, el sistema de los nombres de dominio fuertemente dependiente del gobierno estadounidense no refleja esto.

La principal cuestión es establecer qué estructuras organizativas y garantías deben tomarse en cuenta dentro del plan de transición de múltiples partes interesadas para garantizar que el sistema de nombres de dominio se mantenga estable, eficiente y libre de la influencia desproporcionada de las entidades gubernamentales, como es el caso con los Estados Unidos de América en la actualidad.

Todos los intentos de realizar una modificación o cambio en la gestión del sistema DNS han fracasado. En consecuencia, muchos países seguirán exigiendo una mayor participación en el proceso de formulación de políticas relativas a Internet.

La gestión de Internet requiere una reorientación dentro de un enfoque interdisciplinario que invite a realizar preguntas relativas tanto a la administración de la red, como a los mecanismos de resolución de disputas. Sin embargo, la cuestión fundamental es quién administra Internet y quién elabora las Políticas al respecto. El efecto clave de la jerarquía en la cual subyace el Sistema DNS es que quién controla la raíz A, controla el sistema completo, y esto es los Estados Unidos de América. A pesar de que los Estados Unidos de América dialoga, sigue apoderado del archivo raíz A y se niega categóricamente a compartir la gestión.

En consecuencia, en lugar de subsanar los problemas a través del derecho público, impuesto ya sea por ley o por un acuerdo internacional, el régimen contemporáneo de

Internet se basa en el funcionamiento de una corporación privada, cuyo carácter no está definido con certeza, y cuyo funcionamiento es fuertemente dependiente del gobierno estadounidense.

A nuestro juicio, dentro del contexto actual, la resolución de las controversias sobre los nombres de dominio de Internet dentro de la justicia ordinaria no es la más adecuada, ya que, como se ha demostrado, en ocasiones los tribunales locales han debido aplicar de manera muy extensiva sus propias normas nacionales, dado que las sentencias se basan en la infracción de la marca comercial o en la dilución, dependiendo de las circunstancias y de las jurisdicciones en los determinados casos. Tal enfoque no permite replicar adecuadamente las relaciones jurídicas en Internet. Otro punto crucial es el problema de la jurisdicción en este tipo de disputas, el cual la Política Uniforme elimina. La incapacidad de los tribunales nacionales para asegurar el juicio contra los acusados fuera de su jurisdicción los hace relativamente impotentes.

No obstante a ello, los tribunales son más capaces de hacer hallazgos precisos, y su rol es insustituible en las cuestiones que no entran en el ámbito de los mecanismos de solución alternativa, cuando se trata de comprobaciones de validez de las resoluciones dictadas en virtud de tal sistema de resolución alternativa de conflictos (por ejemplo, relativas a los requisitos del debido proceso), los asuntos relacionados con la moralidad pública, incluidas las cuestiones relativas a la libertad de expresión. Asimismo, la justicia exige que los tribunales ejerzan un juicio independiente.

En cuanto a la Política Uniforme, aparte de tener graves problemas de legitimidad, falta de justicia, falta de competencia, y falta de representación de las diversas estructuras que forman parte de la red en relación con este mecanismo, el sólo contenido de dicho mecanismo demuestra ser superado además de insuficiente para tratar las disputas sobre los nombres de dominio de Internet, teniendo en cuenta que la tendencia contemporánea se alejó sustancialmente de los problemas causados por el *cybersquatting*.

Los mecanismos contemporáneos de solución de controversias sobre nombres de dominio de Internet se basan en la noción de que los únicos valores dignos de protección legal con respecto a los nombres de dominio son los derivados de los intereses de la



propiedad industrial. Por otro lado, la normativa actual obliga a los tribunales dar prioridad a los derechos de propiedad industrial sobre el funcionamiento técnico de Internet o de la capacidad de los usuarios para crear y compartir contenido de forma legal. Si se percibe que los únicos intereses que merecen protegerse en el entorno digital son los de la propiedad industrial, Internet no alcanzará su pleno potencial como un medio global.

Por consiguiente, las cuestiones públicas transversales internacionalmente no se abordan adecuadamente por los mecanismos actuales de solución de controversias relativos a los nombres de dominio de Internet. En relación con esto, se corre el riesgo de que Internet no se utilice como una plataforma de provecho óptimo para satisfacer las necesidades del mundo contemporáneo, suponiendo tales valores como, los derechos humanos, la diversidad, la inclusión, el acceso libre a la red, lo que fomentaría la innovación y el crecimiento económico, más allá de todos los efectos sociales deseados.

El debate actual sobre la gobernanza de Internet es probable que tenga un impacto significativo en el futuro, sobre todo en áreas como la propiedad industrial, el cumplimiento de la ley, la libertad de expresión en Internet, la privacidad, y la ciberseguridad. En este contexto, la naturaleza institucional de la gobernanza de Internet podría tener implicancias de largo alcance en las decisiones políticas importantes que probablemente darán forma a la evolución futura de Internet.

Teniendo en cuenta todas estas complejidades y tratándose de un recurso global, hablando en el sentido *de lege ferenda*, un Convenio internacional representaría un buen remedio para subsanar todos los defectos actuales. En primer lugar, se reflejaría con mayor precisión la naturaleza global de Internet y se alejaría de la posición actual de Internet como instrumento a través del cual los Estados Unidos de América ejerce sus políticas extraterritorialmente. Asimismo, la creación de un organismo internacional crearía una oportunidad para llevar la normativa en consonancia con el derecho interno. De este modo, en base a la inclusión y consenso internacional, se podría crear un mecanismo de solución de controversias que evitaría los problemas clásicos de competencia de los tribunales y permitiría la creación de un procedimiento de resolución

en consonancia con las legislaciones nacionales, contribuyendo al mismo tiempo al aumento de la legitimidad y la legalidad interna del proceso.

Sin embargo, dado que el gobierno estadounidense quiere evitar una transición de gobernanza de la red liderada por un gobierno o por una organización intergubernamental, de la impresión de que en el futuro aumentará la heterogeneidad interpretativa, en lugar de atenuar dudas y desacuerdos ya existentes. Teniendo en cuenta el rechazo de una solución gubernamental por las estructuras estadounidenses, como la legislación estadounidense, la cual está tratando de limitar la capacidad de la NTIA para transferir su autoridad sobre ciertas funciones que ejerce en relación con los nombres de dominio de Internet, una de las posibles soluciones sería reformar la ICANN. Pero dado el descontento mundial, no creemos que sea una solución adecuada.

## **LISTADO DE ACRÓNIMOS UTILIZADOS**

**ACPA:** Anticybersquatting Consumer Protection Act

**ADNDRC:** Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio

**ADPIC:** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

**ADR:** el procedimiento de resolución alternativa de controversias

**APA:** Administrative Procedures Act

**CAC:** Corte de Arbitraje Checa

**ccTLD:** country code top level domain name, dominio de nivel superior en el sistema de nombres de dominio asignado conforme a los códigos de dos letras establecidos por la norma ISO 3166-1.

**CIRP:** United Nations Committee for Internet-Related Policies

**CMSI:** Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información

**CPR:** Instituto Internacional para la Prevención y Resolución de Conflictos

**CRADA:** Cooperative Research and Development Agreement

**DHS:** Department of Homeland Security

**DNS:** Domain Name System (sistema de nombres de dominio de Internet)

**DNSO:** Domain Name Supporting Organization

**DOD:** Department of Defense

**EURid:** European Registry for Internet Domains

**FACA:** Federal Advisory Committee Act

**FTC:** Federal Trade Commission

**FTDA:** Federal Trademark Dilution Act

**GAC:** Governmental Advisory Committee

**GNSO:** Generic Names Supporting Organization

**gTLD:** Generic Top Level Domain Name, dominio genérico de primer nivel

**IAB:** Internet Architecture Board

**IAHC:** The International Ad Hoc Committee

**IANA:** Internet Assigned Names Authority

**IBSA:** Foro Trilateral IBSA (India, Brasil, Sudáfrica) creado en 2003 como resultado del fracaso de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio en Cancún.

**ICANN:** Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números

**IETF:** Internet Engineering Task Force

**IDN ccTLD:** internationalized country code top-level domain, nombre de dominio internacionalizado

**IGF:** Internet Governance Forums

**INTA:** International Trademark Association

**InterNIC:** Internet Network Information Center

**IP:** Internet Protocol

**ISOC:** Internet Society

**ITU:** International Telecommunications Union

**NAF:** National Arbitration Forum

**NIC:** Network Information Center

**NSF:** National Science Foundation

**NSI:** Network Solutions Incorporation

**NTIA:** National Telecommunications and Information Administration

**OCDE:** Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

**OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

**OTAN:** Organización del Tratado del Atlántico Norte

**RAC:** Resolución Alternativa de Controversias

**SLD:** Second Level Domain Name, dominio de nivel secundario

**TDRA:** Trademark Dilution Revision Act

**TLD:** Top Level Domain, dominio de nivel superior

**UDRP:** Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio

**UIT:** Unión Internacional de Telecomunicaciones

**UNCITRAL:** United Nation Commission on International Trade Law

**WIPO:** World Intellectual property Organization

**WSIS:** World Summits on Information Society

## BIBLIOGRAFÍA

### A

ABROMSON, Henry M. “*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Will Alternative Dispute Resolution Succeed Where the Courts Have Not? A Proposed Solution To An Imperfect System.*” Rutgers Conflict Resol. L.J. 1 (January 01, 2004).

ARSIĆ, Mirjana; MARKOTA, Saša. “*Pravni problemi nacionalnog i međunarodnog upravljanja internet domenima.*” FACTA UNIVERSITATIS-Law and Politics, 2011, no 2, p. 159-165.

### B

BARTOŠKOVÁ, Tereza. “*Disputes on .EU and .COM domains before the Czech Arbitration Court.*” Septiembre 2012, disponible en:

<<http://www.senaf.it/UserFiles/File/PI/atti12/BARTOSKOVA.pdf> >

BEERLINE, Jennifer Files. “*Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006.*” Berkeley Tech. LJ, 2008, vol. 23, p. 511.

BETTINGER, Torsten, and THUM Dorothee. “*Territorial Trademark Rights in the Global Village-International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet-Part Two.*” IIC, 2000, vol. 31, no 2, p. 162-182.

BETTINGER, Torsten. “*Alternative Dispute Resolution for .EU.*” Disponible en: <[http://global.oup.com/booksites/content/0199278253/lat\\_devs1](http://global.oup.com/booksites/content/0199278253/lat_devs1) >

BLACKMAN, Keith. "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics, The." Harv. JL Tech, 2001, vol. 15, p. 211. Disponible en: <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v15/15HarvJLTech211.pdf> .

BOYLE, James. "Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hardwirrd Censors." U. Cin. L. Rev., 1997, vol. 66, p. 177.

## D

DE WERRA, Jacques. "Can Alternative Dispute Resolution Mechanisms Become the Default Method for Solving International Intellectual Property Disputes?" California Western International Law Journal, 2012, vol. 43, no 1.

DINWOODIE, Graeme B. "(National) Trademark Laws and the (Non-National) Domain Name System." University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, 2000, vol. 21, p. 495.

DONAHEY, M. Scott; MOROSOLI, Tomlinson Zisko; MASER, L. L. P. "THE UDRP-FUNDAMENTALLY FAIR, BUT FAR FROM PERFECT." Electronic Commerce and Law Reports, 2001, vol. 6, p. 34.

## F

FRIEDMAN, Neal J.; SIEBERT, Kevin. "The Name Is Not Always the Same." Seattle UL Rev., 1996, vol. 20, p. 631.

FROOMKIN, A. Michael. "Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution." Duke Law Journal, 2000, p. 17-186.

FROOMKIN, A. Michael. "*Icann's Uniform Dispute Resolution Policy-Causes and (Partial) Cures.*" *Brook. L. Rev.*, 2001, vol. 67, p. 605.

FROOMKIN, A. Michael; LEMLEY, Mark A. "*ICANN and Antitrust.*" *U. Ill. L. Rev.* 2003, p. 1.

## **G**

GEIST, Michael. "*Fair. Com: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP*" *Brook. J. int'l L.* 27 (2001): 903.

GEIST, Michael. "*Fundamentally Fair. com?: An Update on Bias Allegations and the ICANN UDRP.*" University of Ottawa, 2002.

GEORGIADES, G. "*The protection of distinctive signs in the Internet - Domain names.*" *Business and Corporate Law (DEE)*, December 1999, p. 1243 f.

GIDDENS, A. "*Consequences of Modernity.*" Stanford: Stanford University Press, (1990).

GIFTOS, Melinda S. "*Reinventing a Sensible View of Trademark Law in the Information Age.*" *Chi.-Kent J. Intell. Prop.*, 2000, vol. 2, p. xxiii.

GLENNON, Michael J. "*Limits of law, prerogatives of power: interventionism after Kosovo.*" Palgrave Macmillan, 2001.



GONGOL Tomáš. *“Out-of-court dispute resolution policy in EU electronic commerce.”* Proceedings Papers of Business Sciences: Symposium for Young Researchers (FIKUSZ) 2008. Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management, 2008. p. 41-54.

## H

HELPER, Laurence R.; DINWOODIE, Graeme B. *“Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.”* William & Mary Law Review, 2001, vol. 43, p. 141.

HELPER, Laurence R. *“Whither the UDRP: Autonomous, Americanized or Cosmopolitan?”* Princeton Law & Public Affairs Paper, 2003, no 03-10.

HESTERMEYER, Holger P. *“Invalidity of ICANN’s UDRP under National Law, The.”* Minn. Intell. Prop. Rev., 2002, vol. 3, p. i.

HOFMANN, Jeanette. *“Internet governance: A regulative idea in flux.”* (2007): 74-108.

HUGHES, Justin. *“The Internet and the persistence of law.”* Boston College Law Review, 2003, vol. 43, p. 359.

## J

JUŠKYS, Andrius; ULBAITĖ, Neringa. *“ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION FOR CONSUMER DISPUTES IN THE EUROPEAN UNION: CURRENT ISSUES AND FUTURE OPPORTUNITIES.”* Issues of Business & Law, 2012, vol. 4, no 1, p. 25-34.

## K

KELLEY, Patrick D. *“Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy.”* Berkeley Tech. LJ, 2002, vol. 17, p. 181.

KESAN, Jay P., and GALLO, Andres A. *“NET Institute.”* (2003).

KESAN, Jay P.; GALLO, Andres A. *“The Market for Private Dispute Resolution Services--An Empirical Re-Assessment of ICANN-UDRP Performance.”* University of Illinois Legal Working Paper Series (2005): 22.

KOMAITIS, Konstantinos. *“ICANN: Guilty as charged.”* Journal of Information, Law and Technology, 2003, vol. 2003, no 1.

KOMAITIS, Konstantinos. *“Pandora's box is finally opened: The uniform domain name dispute resolution process and arbitration.”* International Review of Law, Computers and Technology, 2005, vol. 19, no 1, p. 99-116.

KOMAITIS, Konstantinos. *“Aristotle, Europe and internet governance.”* Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal, 2008, vol. 21, no 1.

KOMAITIS, Konstantinos. *“Internet Society Issues Paper on Intellectual Property on the Internet.”* Julio 2013, [en línea] en <[www.internetsociety.org](http://www.internetsociety.org)>.

## L

LIPTON, Jacqueline D. *“Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy.”* Wake Forest L. Rev., 2005, vol. 40, p. 1361.

LIPTON, Jacqueline D. *“Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution.”* Harvard Journal of Law and Technology, Forthcoming, vol. 23, 2010.

## **M**

MAGEE, John. *“Domain Name Disputes: An Assessment of the UDRP as Against Traditional Litigation.”* U. Ill. JL Tech. & Pol’y, 2003, p. 203.

МАРКОВИЋ, Слободан; ПОПОВИЋ Душан „*Право интелектуалне својине*“, Правни факултет Универзитета у Београду, 2013.

MORAVCOVÁ Marie; BARTOŠKOVÁ Tereza. *“The Czech Arbitration Court: Domain-name Disputes.”* Effectius Newsletter, Issue 13, (2011).

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; ZIEWITZ, Malte. *“Jefferson rebuffed: the United States and the future of internet governance”.* Colum. Sci. & Tech. L. Rev., 2007, vol. 8, p. 188-188.

MORALES ANDRADE, Marcos, *“Temas actuales de propiedad intelectual: estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala”*, Santiago, Abeledo - Perrot, 2007.

MUELLER, Milton. *“ICANN and Internet governance: sorting through the debris of “self-regulation”.* Info, 1999, vol. 1, no 6, p. 497-520.

MUELLER, Milton. *“Technology and institutional innovation: Internet domain names.”* International Journal of Communications Law and Policy, 2000, vol. 5, p. 1-32.

MUELLER, Milton; MATHIASON, John; KLEIN, Hans. *“The Internet and global governance: Principles and norms for a new regime.”* Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 2007, vol. 13, no 2, p. 237-254.

## N

NILSEN, Jonathan O. *“Mixing Oil with Water: Resolving the Differences Between Domain Names and Trademark Law.”* J. High Tech. L., 2002, vol. 1, p. 47.

NORTON, Ben. *“Constitutional Internationalization of ICAAN's UDRAP.”* Ariz. J. Int'l & Comp. L., 2012, vol. 29, p. 137.

## P

PALFREY, John. *“THE END OF THE EXPERIMENT: HOW ICANN'S FORAY INTO GLOBAL INTERNET DEMOCRACY FAILED.”* Harvard Journal of Law & Technology 17.2 (2004).

POPOVIĆ, Dušan. *“Deset godina Primene UDRP pravila: Obrisi ujedačene prakse.”* Strani pravni život, 2011, no 3, p. 172-187.

POPOVIĆ, Dušan. *“European Union and the Internet: The creation of. eu domain name.”* Revija za evropsko pravo, 2002, vol. 4, p. 73.

POPOVIĆ, Dušan; BESAROVIĆ, Vesna. *“Imena internet domena i pravo intelektualne svojine”*, Institut za uporedno pravo, 2005.

POST, David G. *“Juries and the New Common Law of Cyberspace.”* Septiembre 2000, [en línea] en < <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Juries.html> >.

PRLJA, Dragan. RELJANOVIĆ, Mario. IVANOVIĆ, Zvonimir. *“Internet pravo”*, Beograd, Institut za uporedno pravo. 2012.

PROFFITT, Angela. *“Drop the Government, Keep the Law: New International Body for Domain Name Assignment Can Learn from United States Trademark Experience.”* Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, 1999, vol. 19, no 3, p. 601.

## R

RABAN, Přemysl. *“eu domain name, . eu doména.”* Nakladatelství CH Beck, 2006.

## S

SAULIŪNAS, Darius. *“Domain Name Disputes in Lithuanian Courts: Silent Steps towards Fairness on the Net.”* JURISPRUDENCE, 2011, vol. 18, no 3, p. 943-961.

SHARROCK, Lisa M. *“The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from Within the UDRP Framework.”* Duke Law Journal, 2001, p. 817-849.

SIMON, David A. *“Empirical Analysis of Fair Use Decisions under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, An.”* Boston College Law Review, 2012, vol. 53, no 1.

SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *“Protection of trademarks and the Internet with respect to the Czech law.”* J. Int'l Com. L. & Tech, 2006, vol. 1, p. 72.

SORKIN, David E. *“Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Decisions.”* Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 2001, vol. 18, no 1, p. 35-55.

## T

TAYLOR, David. *“Alternative Dispute Resolution: Its Application to Protect Intellectual Property Rights under. EU: The First Pan-Regional Top Level Domain.”* Int'l Bus. LJ, 2007, p. 231.

TIJANIĆ, Pavle B. *“The violation of trade-mark rights by acts of unfair competition.”* Pravni život 43. vol. 11-12, 1994, p.1961-1975.

TRIFKOVIĆ, Slobodan. *“Sukob Interneta i intelektualne svojine.”* Acta facultatis medicae Naissensis 27.4.

## V

VON ARX, Kim G.; HAGEN, Gregory R. *“Sovereign Domains: A Declaration of Independence of ccTLDs from Foreign Control.”* Rich. JL & Tech, 2002, vol. 9, p. 4-8.

VON ARX, Kim G. “ICANN—Now and Then: ICANN’s Reform and its Problems.”  
Duke Law & Technology Review, 2003, vol. 2, no 1, p. 1-22.

## **W**

WANG, Faye Fangfei. “*Internet jurisdiction and choice of law: legal practices in the EU, US and China.*” Cambridge University Press, 2010.

WOODARD, Elizabeth C. “*The UDRP, ADR, and Arbitration: Using Proven Solutions to Address Perceived Problems with the UDRP.*” Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ, 2008, vol. 19, p. 1169.

## **Y**

YANG, Fanshu. “*Infringement of intellectual property rights over the Internet and private international law.*” University of Nottingham, 2010.

## **Z**

ZEKOLLI, Joachim. “*Online Dispute Resolution: Justice Without the State?*” Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2014-02.

## **LISTA DE LEGISLACIÓN, ACTOS ESTATALES Y OTROS DOCUMENTOS:**

### España:

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978).

Ley 32 / 1988 de Marcas, vigente en España hasta la fecha del 9 de diciembre de 2001.

### Estados Unidos de América:

Administrative Procedure Act (APA), Pub. L. No. 79-404, codified at 5 U.S.C. §§551, 554-58, 1946.

Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), Pub. L. No. 106113, 113 Stat. 1536, codified at 15 U. S. C. § 1125 (d).

Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015 (P.L. 113-235).

Domain Openness Through Continued Oversight Matters (DOTCOM) Act. H.R. 4342 (introduced by Representative Shimkus on March 27, 2014).

Federal Advisory Committee Act (FACA), Pub. L. No. 92-463, 86 Stat 770 (1972), codified at 5 U.S.C. App. §§ 1-16.

Federal Trademark Dilution Act, 15 United States Code, Chapter 15, Section 1125 (c) (1).

H.R. 4367 (Internet Stewardship Act of 2014, introduced by Representative Mike Kelly on April 2, 2014).

H.R. 4398 (Global Internet Freedom Act of 2014, introduced by Representative Duffy on April 4, 2014).

H.R. 5737 (Defending Internet Freedom Act of 2014, introduced by Representative Mike Kelly on November 19, 2014).

Lanham Act, Title 15, Chapter 3, Sections 81134, Repealed 5 July 1946, ch. 540, Sec. 46 a), 60 Stat. 444.

National Defense Authorization Act, 2015 (P.L. 113-235).



Sherman Antitrust Act (Sherman Act, July 2, 1890, ch. 647, 26 Stat. 209, 15 U.S.C. 1–7).

Trademark Dilution Revision Act of 2006, Pub. L. No. 109-312, 120 Stat. 1730 (codified as amended at 15 U.S.C.A. § 1125(c) (West Supp. 2007)).

United States Constitution

Francia:

LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

Irlanda:

CONSTITUTION OF IRELAND, enacted by the People 1st July, 1937.

Reino Unido:

Arbitration Act (1996).

Unión Europea:

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.

EUI-Working Paper 2000/153. (June 2000)

Primera Directiva del Consejo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE).

Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista o xenófoba cometidos a través de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003.

Recomendación No. 9 de política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, adoptada el 25 de junio de 2004.

Reglamento 40/94 del Consejo del 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria, hecho en Bruselas.

Reglamento (CE) no 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002.

Reglamento (CE) No. 874/2004 de la Comisión de 28 de abril de 2004.

### **TRATADOS, INSTRUMENTOS E INFORMES INTERNACIONALES:**

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS) firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

Agenda de Túnez para la sociedad de la información, 28 de junio de 2006, disponible en <http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-es.html>.

Affirmation of Commitments by the United States Department of Commerce and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (September 30, 2009). <https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en>.

A Framework for Global Electronic Commerce, disponible en: <http://clinton4.nara.gov/WH/New/Commerce/read.html>.

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1962.

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales adoptado por el Consejo de Europa, 4 de noviembre de 1950.

Convenio de Ginebra relativo a la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 26 de septiembre de 1927.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958.

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Directrices de la IBA sobre Conflictos de Intereses en Arbitraje Internacional, 2004.

eResolution Supplemental Rules.

Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process. (April 30, 1999).

Green Paper, published in the Federal Register on February 20, 1998.

IBSA Multistakeholder meeting on Global Internet Governance, Recommendations, September 1-2, 2011 at Rio de Janeiro, Brazil.

ICANN Staff Report: Uniform Dispute Resolution Policy for gTLD Registrars (August 24, 1999).

India's proposal for a UN Committee for Internet-Related Policies (CIRP) (October 29, 2011).

Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process (December 23, 1998).

Int'l Telecomm. Union, Declaration of Principles, Doc. WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, Dec. 12, 2003, disponible en <http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html> .

Int'l Telecomm. Union, Plan of Action, Doc. WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, Dec. 12, 2003, disponible en <http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html>.

Letter dated 12 September 2011 from the Permanent Representatives of China, the Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan to the United Nations addressed to the Secretary-General, disponible en: [https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/UN-110912-CodeOfConduct\\_0.pdf](https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/UN-110912-CodeOfConduct_0.pdf).

Letter dated 9 January 2015 from the Permanent Representatives of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan to the United Nations addressed to the Secretary-General, disponible en: <http://regmedia.co.uk/2015/02/04/un-internet-security-13jan15.pdf>.

Ley modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, 1985.

Memorandum of Understanding Between the U.S. Department of Commerce & Internet Corp. for Assigned Names & Numbers (Nov. 25, 1998), disponible en: <http://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/icann-memorandum.htm>.

National Arbitration Forum Supplemental Rules.

Network Solutions, Inc, Domain Name Dispute Resolution Policy Statement (July 1995), subsequently updated and revised three times.

Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy (October 24, 1999).

Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy (September 29, 1999). Disponible en:

<http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report/html/report.html>.

Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 24 de octubre de 1999.

Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio, aprobado por la Junta directiva de la ICANN el 30 de octubre de 1999.

White Paper, June 5, 1998. Disponible en: <http://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses>.

WIPO Supplemental Rules (In effect from December 14, 2009 to July 30, 2015).

## **LISTA DE LOS CASOS JUDICIALES:**

### La jurisprudencia alemana:

OLG München, 25 de Marzo, 1999,382 (shell.de).

OLG Hamm, 13 de enero, 1998; CR 1998, 241 (krupp.de).

### La jurisprudencia estadounidense:

America Online, Inc. et al. v. Chih Hsien Huang, et al., 55 U.S.P.Q.2d 1560, 2000 WL 991587 (E.D.Va.2000).

Bally Total Fitness v. Faber, 29 F. Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998).

Barcelona.com v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona 189 F. Supp. 2d. 367, 376 (E.D. Va. 2002).

Bensusan Rest. Corp. v. King, 126 F.3d 25, 27 (2d Cir. 1997).

Brookfield Communications, Inc. Coast v. West Entm't Corp., 174F.3d 1036, 1062 (9th Cir. 1999).

Cable News Network L.P. v. CNNEWS.com, 177 F. Supp.2d 506, 528 & n.49 (E.D. Va. 2001).

Caesars Mundial, Inc. v. Caesars-Palace.com ,112 F.Supp. 2d 502 (E.D.Va.2000).

Cello Holdings, L.L.C. v. Lawrence-Dahl Cos., 89 F.Supp.2d 464 (S.D.N.Y.2000).

Deere & Co. v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994).

GlobalSantaFe v. Globalsantafe.com, 250 F. Supp. 2d 610 (E.D. Va. 2003).

Green Prods. Co. v. Independence Corn By-Prods. Co., 992 F.Supp. 1070, 1076-77 (N.D.Iowa 1997).

Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., 40 U.S.P.Q.2d 1479 (W.D. Wash. 1996).

Heathmount A.E. Corp. v. Technodome.Com., No.CA-00-00714-A, at 18 (E.D. Va. Dec. 29, 2000).

Holiday Inns Inc, I v 800 Reservations Inc, 86 'Fgd 619 (6th Cir 1996).

Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1238 (N.D. Ill. 1996).

Kremen v. Cohen, 337 F.3d 1024, 1033–34 (9th Cir. 2003).

Lebron v. National Railroad Passenger Corp. 513 U.S. 374 (1995).

Lucent Techs., Inc. v. lucentsucks.com, 95 F. Supp. 2d 528, 535 n.9 (E.D. Va.2000).

Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 535 U.S. 985 (2002).

Nissan Motor Co., et al. v. Nissan Computer Corp., et al.378 F.3d 1002 (9th Cir., 2004).

Nabisco, Inc. v PF Brands, Inc., 191 Fd 208, 216 (2d Cir 1999).

Panavision International, L.P. v Toeppen, 141 F 3d 1316 (9th Cir 1998).

Planned Parenthood Federation of America Inc. v. Bucci U.S. District Court Southern District of New York No. 97 Civ. 0629 (KMW), (26 de marzo de 1997).

Polaroid v. Polarad Elec. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961).

Sporty's Farm v. Sportsman's Mkt., 202 F.3d 489, 497 (2d Cir. 2000).

Taubman Co. v. Webfeats, 319 F.3d 770, 778 (6th Cir. 2003).

Thomas v. Network Solutions, Inc., 176 F.3d 506, 506 n.8 (D.C. Cir. 1999).

Umbro International, Inc. v. 3263851 Canada Inc. No. 174388 (Va. Cir. Ct. Fairfax Cty. (Feb. 3, 1999).

La jurisprudencia española:

Sentencia S.T.C 236/2007, de 7 de noviembre de 2007, publicación: BOE 20071210, registro 1707-20011, p.10.

La jurisprudencia francesa:

La Corte Constitucional, decisión No. 2010-45, QPC, 6 de octubre 2 de 2010.

Nanterre District Court, company SG2 c. /Brokat Informations system GmbH. (13 de octubre de 1997).

Nanterre District Court, Pagotto c. / M.G. et V. Lacambre, Altern.org. (24 de marzo de 2000).

Nanterre District Court, Societe Laboratoire Garnier c./ Jacques Garnier,( 7 de septiembre de 2000).

La jurisprudencia griega:

La Corte de la primera instancia de Syros, decisión No. 637/1999, DEE 1999, 1276.

La jurisprudencia irlandesa:

Corway v Independent Newspapers [1999] 4 IR 485. Irlanda.

La jurisprudencia lituana:

UAB "Pieno žvaigždės" v. E. K. , Tribunal Regional de Vilnius, división Civil, el 1 de octubre del 2008, la decisión N° 2-1061-623 / 2008.

**LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:**

CAC (El Tribunal de Arbitraje / Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet):

Bernhard Bauer v. Dirk Pauwels, CAC 00131 (3 de febrero de 2006).

Jager y Polacek GmbH v. Redtube, CAC 5891 (25 de noviembre de 2010).

PICMG Europe v. Barbara Baldwin, CAC 04478, (23 de agosto de 2007).

Société Air France v. Lexicon Media Ltd., CAC 4141 (10 de enero de 2007).

eResolución:

Loblaws, Inc. v. Yogen International, eResolution Case No. AF-0164 (9 de junio de 2000).

Qtrade Canada, Inc. v. Bank of Hydro, eResolution case No. AF-0169 (19 de junio de 2000).

Pernot Ricard Winery Co. Ltd. v. Capital Enterprises Group, Inc., eResolution Case No. AF-0177 (18 de julio de 2000).

Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd., Case No. eResolution AF-0096 (16 de marzo de 2000).

NAF (Foro de Arbitraje Nacional - National Arbitration Forum):

Boehringer Ingelheim Corporation v. Kumar Bhatt, National Arbitration Forum, FA0006000095011, (11 de agosto de 2000).

Clinton v. Web of Deception, NAF Claim No. FA0904001256123 (1 de Junio de 2009).

Compusa Management Company v. Customized Computer Training, NAF Case No. FA0006000095082, (17 de agosto de 2000).

Fibra-Shield Industries, Inc. v. Fibra Shield LTD, NAF Case No. FA92054 (29 de febrero de 2000).

Glimcher Univ. Mall v. GNO, Inc., No. FA0107000098010, (NAF 23 de agosto de 2001).

Khoral Research, Inc. v. Alexy V. Khrabrov, National Arbitration Forum Case No. FA 94269.

Latent Technology Group, Inc. v. Bryan Fitchie, File No. FA0007000095285 (NAF, 1 de septiembre de 2000).

The Forward Association, Inc., v. Enterprises Unlimited, NAF case FA0008000095491 (3 de octubre de 2000).



Latent Technology Group, Inc. v. Bryan Fitchie, File No. FA0007000095285 (NAF, 1 de septiembre de 2000).

WIPO (El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI):

Adaptive Molecular Tech., Inc. v. Woodward, WIPO Case No. D2000-0006 (28 de febrero de 2000).

ADT Services AG v. ADT Sucks.com, WIPO Case No. D2001-0213(23 de abril de 2001).

AFMA, Inc., v. Globemedia, WIPO Case No. D2001-0558 (23 de agosto de 2001).

AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc. /Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr. WIPO Case No. D2005-0485 (29 de agosto de 2005).

American Mensa, Ltd. v. Alan Heigl et al., WIPO case NO. D2005-0068 (24 de abril de 2005).

Array Printers AB v. Lennart Nordell, WI America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and AOLLNEWS.COM, WIPO Case No. D 2001-0918 (14 de septiembre de 2001).PO Case No. D2000-0092 (10 de abril de 2000).

Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Feeney O'Donnell and John O'Donnell, WIPO Case No. D2000-1710 (9 de febrero de 2001).

AT & T Corp. v Randy Thompson, WIPO Case No. D2001-0830 (15 de agosto de 2001).

Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira WIPO Caso No. D2000-0018 (18 de marzo de 2000).

Bruce Springsteen -v- Jeff Burgar and Bruce Springsteen Club, WIPO Case No. D2000-1532 (25 de enero de 2001).

Celine Dion and Sony Music Entertainment v. Jeff Burgar, WIPO Case D2000-1838 (13 de febrero de 2001).

Consejo de Promocion Turistica de Mexico v. Latin American Telecom Inc., WIPO Case D2004-0242 (19 de julio de 2004).

Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, WIPO Case No. D2000-0162 (2 de mayo de 2002).

Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, WIPO Case No. D2004-0206 (30 de abril de 2004).

Deutsche Welle v. DiamondWare WIPO Case No. D 2000-1202 (2 de enero de 2001).

Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc., WIPO Case, No. D2000-0017 (14 de marzo de 2000).

Direct Line Group Ltd, Direct Line Insurance plc, Direct Line Financial Services Ltd, Direct Line Life Insurance Company Ltd, Direct Line Unit Trusts Ltd, Direct Line Group Services Ltd v. Purge I.T., Purge I.T. Ltd, WIPO Case, No. D 2000-0583, (13 de agosto de 2000).

Educational Testing Service v. Netkorea Co., WIPO Case No. D2000-0087 (4 de abril de 2000).

EMI PLC v. JASON MACE, WIPO Case No. D2000-0712(30 de agosto de 2000).

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc., WIPO Case No. D2000-0505 (4 de agosto de 2000).

Fox News Network, L.L.C. v. C&D International Ltd. and Whois Privacy Protection Service. , WIPO Case No. D2004-0108 (22 de Julio de 2004).

G.A. Modefine S.A. v. A. R. Mani, WIPO Case D2001-0537(20 de julio de 2001).

Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan, WIPO Case No. D2000-0596(20 de julio de 2000). HELEN FOLSADE ADU known as SADE v. QUANTUM COMPUTER SERVICES INC, WIPO Case No. D2000-0794 (26 de septiembre de 2000).

Her Majesty the Queen, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries Inc., WIPO Case No. D2002-0754 (27 de noviembre de 2002).

Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors WIPO Case No. D2000-0010 (7 de marzo de 2000).

HQ UK Limited v Head Quarters, WIPO Case No. D2003-0942 (8 de diciembre de 2005).

Ingersoll-Rand Co. v. Gully, WIPO Case No. D2000-0021 (9 de marzo de 2000).

Internationale Spar Centrale B.V. v. Scientific Process & Research, Inc. WIPO Case No. D2005-0603 (6 de octubre de 2005).

J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, WIPO Case No. D2000-0035 (23 de marzo de 2000).

Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, WIPO Case No. D2000-0210 (29 de mayo de 2000).

Kate Spade, LLC v. Darmstadter Designs, WIPO Case No. D2001-1384 (23 de enero de 2002).

KeyCorp and City of Seattle v. i-designsolutions.com, Inc. WIPO Case No. D2005-0104 (14 de abril de 2005).

Koninklijke Philips Electronics v. Kurapa C. Kang, WIPO Case No. D2001-0163 (27 de marzo de 2001).

K2r Produkte AG v. Trigano, WIPO case No. D2000-0622 (23 de agosto de 2000).

Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi, WIPO Case No. D2000-1015, (26 de enero de 2001).

Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and Madonna.com, WIPO Case No. D2000-0847 (12 de octubre de 2000).

Maruti Udyog Limited v. Tella Rao, WIPO Case D2000-0518 (14 de agosto de 2000).

McMullan Bros., Limited, Maxol Limited, Maxol Direct Limited Maxol Lubricants Limited, Maxol Oil Limited Maxol Direct (NI) Limited v. Web Names Ltd., WIPO Case No. D2004-0078 (16 de abril de 2004).

Museum of Science v Jason Dare, WIPO Case No. D2004-0614 (11 de octubre de 2004).

Nokia Corporation vs. Private, WIPO Case No D2000-1271 (3 de noviembre de 2000).

Playboy Enterprises International, Inc. v. Domain Active Pty Limited, WIPO Case No. D2002-1156 (13 de febrero de 2003).

Reuters Limited v. Global Net 2000 Inc., WIPO Case D2000-0441 (13 de julio de 2000).

Sampo Insurance Company Plc and Leonia Plc v. Caspar Callerstrom, WIPO Case No. D2000-0864 (16 de septiembre de 2000).

Springsteen v. Burgar, WIPO Case No. D2000-1532, (25 de enero de 2001).

System Solutions and Alberto Rodriguez WIPO Case No. D 2002-0823 (3 de diciembre de 2002).

Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case D2000-0003(18 de febrero de 2000).

Telaxis Communications Corp. v. Minkle, WIPO Case No.D2000-0005 (5 de marzo de 2000).

The Royal Bank of Scotland Group and National Westminster Bank v. Pedro Lopez and A&A System Solutions and Alberto Rodriguez WIPO Case No. D 2002-0823 (3 de diciembre de 2002).

The Thread.com, LLC v. Poploff, WIPO Case No. D2000-1470 (5 de enero de 2001).

Tribeca Film Center, Inc. v. Lorenzo Brusasco-Mackenzie WIPO Case No. D2000-1772 (10 de abril de 2001).

Vanguard Medica Limited v. Theo McCormick, WIPO Case No. D2000-0067 (3 de abril de 2000).

VeriSign Inc., v. VeneSign C.A., WIPO Case No. D2000-0303 (28 de junio de 2000).

Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, WIPO Case No. D2000-0662, (19 de septiembre de 2000).

Wal-Mart Stores, Inc. v. Walmarket Canada, WIPO Case No. D2000-0150 (2 de mayo de 2000).

Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico, WIPO Case No. D2000-0477, (20 de julio de 2000).

Wal-Mart Stores, Inc. v. walmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey, WIPO D2000-1104, (23 de noviembre de 2000).

Which? Limited v. James Halliday WIPO Case No. D2000-0019 (27 de marzo de 2000).

World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, WIPO Case No. D99-0001 (14 de enero de 2000).

Yahoo! Inc. v. CPIC NET and Syed Hussain, WIPO Case No. D2001-0195 (8 de mayo de 2001).

Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonybrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc., and Yahoo Search, Inc., WIPO Case No. D2000-0587 (10 de Agosto de 2000).

Young Genius Software AB v. MWD, James Vargas, WIPO Case No. D2000-0591 (2000).

1099 Pro, Inc. v. Convey Compliance Systems, Inc., WIPO Case No. D2003-0033 (1 de abril de 2003).

1066 Housing Association Ltd. v. Mr. D. Morgan, WIPO Case No. D2007-1461 (18 de enero de 2008).

## ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS ELECTRÓNICOS

N.V. Samo jedno ".com" u istoriji je koštalo više od 10 miliona dolara - pogodite koje [en línea]. BLIC en Internet, 24 de julio, 2014. <<http://www.blic.rs/IT/482534/Samo-jedno-com-u-istoriji-je-kostalo-vise-od-10-miliona-dolara--pogodite-koje?ref=fbblic>>

STONE, Jeff. China's Qihoo 360 Pays Reported \$17 Million For 360.com In Bid To Boost Global Profile [en línea]. International Business Times, 30 de septiembre, 2015. <<http://www.ibtimes.com/chinas-qihoo-360-pays-reported-17-million-360com-bid-boost-global-profile-1808274>>

WRIGHT, Tom. EU Tries to Unblock Internet Impasse [en línea]. The New York Times, 30 de septiembre, 2005. <<http://www.nytimes.com/iht/2005/09/30/business/IHT-30net.html> >

## PÁGINAS WEB CONSULTADAS:

<http://adr.eu> [consultas entre el año 2014-2015].

<http://www.adrforum.com/Home/HomePage> [consultas entre el año 2014-2015].

<http://www.adndrc.org/mten/index.php> [consultas en el mes de diciembre de 2014].

<https://www.afnic.fr/> [consultas el año 2015].

<https://www.austdomains.com.au/> [consultas en el mes de septiembre de 2014].

<https://www.commerce.gov/> [consultas entre el año 2014-2015].

<https://www.cornell.edu/> [consultas entre el año 2014-2015].

<https://www.denic.de/> [consultas en el mes de septiembre de 2014].

<http://www.disputes.org/index.htm> [consultas entre el año 2014-2015].

<http://www.dominios.es/dominios/> [consultas en el mes de agosto de 2014].

<http://eresolution.com/> [consultas entre el año 2014-2015].

<http://www.eurid.eu/en/eu-holders/domain-name-disputes> [consultas entre el año 2014-2015].

<http://www.iana.org/> [consultas entre el año 2014-2015].

<https://www.icann.org/> [consultas entre el año 2014-2015].

<https://www.instra.com/en/domain-names/italy/it-domain-registration/it> [consultas en el mes de septiembre de 2014].

<http://www.internetsociety.org/> [consultas entre el año 2014-2015].

<http://www.internic.net/> [consultas en el mes de septiembre de 2014].

<http://www.loc.gov/> [consultas en el mes de octubre de 2015].

<https://www.nic.cl/> [consultas en el mes de agosto de 2014].

<http://www.nominet.uk/> [consultas en el mes de septiembre de 2014].

<http://www.nsf.gov/> [consultas en el mes de septiembre de 2014].

<http://www.ntia.doc.gov/> [consultas entre el año 2014-2015].

<https://www.rnids.rs/> [consultas en el mes de septiembre de 2014].

<https://www.syreli.fr/> [consultas entre el año 2014-2015].

<http://www.wipo.int/portal/en/index.html> [consultas entre el año 2014-2015].

